

614
2q.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

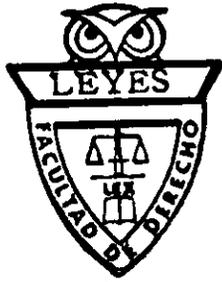
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

CONSERVACION Y VIGENCIA DEL REGISTRO MARCARIO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADA EN DERECHO PRESENTA :

GLADYZ ^{CONCEPCION} RAMIREZ RAMIREZ



MEXICO, D. F.

1998

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

257358



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres, en especial a mi Madre
por inculcar en mi el deseo de ser
una profesionista.

A mis hermanos
Moises, José Luis y Dalila
por su apoyo.

A mi querida Universidad, por darme la oportunidad de adquirir conocimiento y preparación, Así como a mi Facultad por enseñarme a amar y respetar las leyes.

A mis profesores quienes por medio de sus enseñanzas sembraron en mí el creer en la justicia, y ser una abogada con ética profesional.

Un agradecimiento especial al Doctor David Rangel Medina por su paciencia y dedicación a la realización del presente trabajo.

I N D I C E

	Págs.
INTRODUCCION	
CAPITULO PRIMERO	
NACIMIENTO DEL DERECHO DE LA MARCA.....	1
1.- Uso de la marca.....	2
2.- Registro de la marca.....	3
3.- Requisitos de la marca para ser registrada.....	5
4.- Impedimentos para su registro.....	11
5.- Datos de la solicitud de registro.....	25
6.- Anexos.....	29
7.- Fecha legal.....	29
8.- Fecha de primer uso.....	30
9.- Fecha de prioridad.....	30
10.- Trámite y concesión.....	31
11.- Fecha de expedición del registro. Duración.....	32
CAPITULO SEGUNDO	
DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.....	34
Derechos.....	34
a.- Exclusividad de usar la marca.....	34
b.- Derecho de otorgar licencias sobre la marca.	36
c.- Derecho de transmitir totalmente la propiedad de la marca.....	41
d.- Derecho de ejercer acciones contra la viola- ción al derecho de exclusividad.....	48
e.- Derecho de renovación de la marca.....	61
f.- Derecho de cancelar voluntariamente el regis- tro.....	61
g.- Derecho de solicitar la nulidad de otros re- gistros.....	62

CAPITULO TERCERO

OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL REGISTRO MARCARIO.....	64
I. Obligaciones de hacer.....	64
a) Usar la marca.....	64
b) La marca debe de usarse tal y como se regis- tro.....	67
c) La marca debe de usarse como marca y no como nombre del producto.....	68
ch) Inscribir las licencias.....	71
d) Inscribir las concesiones.....	71
e) Usar las leyendas de que la marca está registrada. Consecuencias de no cumplir.....	76
II. Obligaciones de no hacer.....	77
a) No usar leyendas engañosas.....	77
b) No usar las leyendas, M.R. en productos a los que no se refiera el registro.....	79
c) Dejar de usar la marca cuando lo ordene el I.M.P.I.....	81

CAPITULO CUARTO

RENOVACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.....	84
1.- Plazos y requisitos.....	86
2.- Procedimiento para solicitar y obtener la renova- ción.....	88

CAPITULO QUINTO

PERDIDA DEL REGISTRO DE LA MARCA.....	89
1.- Nulidad.....	89
2.- Extinción.....	95
3.- Cancelación.....	96
4.- Caducidad.....	100
5.- Expropiación.....	104
6.- El nuevo registro de una marca que se hubiere perdido.....	106
CONCLUSIONES.....	109

BIBLIOGRAFIA.....	112
-------------------	-----

I N T R O D U C C I O N .

En la actualidad los derechos que se derivan de la Propiedad Industrial son de gran importancia ya que ésta se encargará de garantizar a través de la creación e implantación de normas jurídicas, tendientes a tutelar los derechos que se generan con la actividad comercial, empresarial e industrial, los cuales hoy en día han cobrado una relevante importancia, toda vez que dichos derechos son fundamentales para el desarrollo de la actividad comercial tanto a nivel nacional como internacional, ya que el desarrollo que tengan las empresas se basará en la posesión que ésta tenga sobre derechos exclusivos y que éstos a su vez se han superiores a los de la competencia, tales derechos estarán conformados por creaciones nuevas (patentes) y por signos distintivos dentro de los cuales se encuentran las marcas, y a las cuales está dedicado el presente trabajo. Entendiendo como marca: a todo signo visible que sea distintivo capaz de hacer inconfundible un producto o servicio respecto de los de su misma especie o clase, es tal el auge que ha tenido la materia de marcas que el legislador consiente de la importancia que tienen éstas para el desarrollo económico de país, así como para la inversión extranjera va actualizando la Ley de Propiedad Industrial a través de diversas reformas y la creación de un nuevo reglamento de la misma.

En el presente trabajo analizaremos los pasos que deberá de seguir cualquier comerciante industrial o prestador de servicios, para adquirir el derecho exclusivo sobre una marca, y como puede conservar vigente dicho derecho. Primeramente trataremos el procedimiento que se va a seguir para obtener en registro de una marca, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que una de las condiciones que la misma ley de Propiedad Industrial prevee es que para gozar de la protección que la ley da, es

que una marca se debe de encontrar debidamente registrada, para así poder contar con el reconocimiento oficial de éste derecho que la ley otorga sobre una marca y el uso exclusivo que se tendrá sobre la misma, a fin de poder explotar lícitamente dicha marca dentro del territorio nacional, para distinguir los productos o servicios para los que se solicitó y se obtuvo el correspondiente registro.

Así mismo, se analizarán los derechos que la ley otorga a todo titular de un registro marcario y, las obligaciones que tendrá que observar, a fin de conservar su registro marcario.

Para conservar y mantener vigente el derecho de exclusividad, es necesario estar renovando dicho registro con el objeto de no perderlo, por lo que también se analizará el procedimiento de renovación toda vez que el registro marcario se otorga por tiempo ilimitado.

En el último capítulo se tratará el tema de formas de extinguir el derecho marcario ya que hay que señalar que así como la propia Ley nos señala los pasos que se deberán seguir para adquirir y conservar el registro de una marca. También establece las causas por las que puede perderse el derecho exclusivo que se tiene sobre un signo distintivo (marca), las cuales constituyen instituciones debidamente reglamentadas y tipificadas en la Ley de la materia, las cuales se analizarán, cada una de ellas en dicho capítulo.

Para finalizar el presente trabajo, señalaremos las conclusiones a las que se han llegado con la realización de este estudio.

CAPITULO PRIMERO

NACIMIENTO DEL DERECHO DE LA MARCA.

Para hacer referencia al nacimiento de la marca, señalaremos que como signo distintivo de productos y servicios, es una forma de satisfacer y proteger intereses económicos de la sociedad; ya que éstos, van a velar los derechos tanto de los consumidores como de los fabricantes, en relación a las mercancías que adquieren los primeros y las características especiales que les imprimen los segundos a sus mercancías o servicios que ponen a la venta.

Por lo que una marca va a implicar una protección bilateral, tanto para el público consumidor, quien va a tener la seguridad de las condiciones, calidad, cualidad y cantidad de que lo que está adquiriendo ya que está amparado por una marca que va a tener ciertas características particulares específicas de un producto o servicio y que además la estarán distinguiendo entre otras marcas que amparan a iguales o semejantes productos o servicios, y que los hacen preferir éstos productos, en virtud de que tienen la confianza de que lo adquieren es de calidad; esto por un lado y por el otro, se encuentran los comerciantes, industriales o prestadores de servicios quienes al crear y utilizar una marca, para distinguir lo que ofrecen al público consumidor, van a tener características especiales y particulares que la hacen sobresalir entre las demás ya existentes en el mercado. Creando de éste modo prestigio alrededor de la mercancía que se vende amparada por una marca lo cual se traduce, para el fabricante en una mayor demanda de lo que vende y por lo tanto contar con una clientela fiel a su marca, por lo cual es muy importante proteger a las marcas por medio del registro.

En nuestro país, la protección de las marcas se encuentra debidamente regulada tanto por las leyes de la

materia: Ley de Propiedad Industrial, y por su reglamento respectivo así como por los tratados internacionales. Hay que señalar que por la importancia que actualmente tiene la materia de las marcas tanto la ley como su reglamento han tenido una serie de reformas a fin de actualizar dichos ordenamientos y de satisfacer las necesidades comerciales del país.

El nacimiento del Derecho exclusivo que se va a tener sobre una marca se va a dar cuando se cumplan con los siguientes supuestos:

-Por medio del uso que un comerciante, industrial o prestador de servicios hace de un signo distintivo y que utiliza como marca, para designar a sus mercancías.

-Por medio del registro que se hace de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A continuación se analizarán éstos supuestos, sin embargo se hace la aclaración de que si bien nuestra legislación vigente contempla ambos supuestos y los reglamenta, considera que para poder tener el derecho exclusivo sobre una marca, este sólo podrá hacerse por medio del registro que de está se realice ante la autoridad correspondiente.

1.- U S O D E L A M A R C A

En éste supuesto se establece que el nacimiento del dererecho exclusivo sobre una marca se va a dar por medio del uso de está, ya sea que se haya venido usando o que simplemente se este usando. El uso de una marca es un derecho facultativo ya que los que se dediquen a la comercialización de productos o servicios tienen la facultad de usar o no usar una marca para distinguir lo que ofrezcán a la venta, ya que ésto va a ser una potestad y no una obligación, sin embargo el uso de las marcas en algunos casos puede ser obligatorio, pero sólo podrá imponer el uso de la marca obligatoria el Estado en los casos expresamente señalados por éste.

Se debe hacer hincapié en que si bien en nuestra legislación no es necesario estar usando una marca para regis-

trarla, en otras legislaciones considerarán que el derecho exclusivo sobre una marca que se reclama se va a obtener por medio del uso que el comerciante haga de está y por lo tanto va a ser protegible contra terceros que intenten usar está.

2.- R E G I S T R O D E L A M A R C A .

En nuestra legislación el registro de una marca que se esté usando o se pretenda usar reviste una gran importancia ya que la obtención del registro de una marca constituye, es un reconocimiento oficial de la existencia de está y por lo tanto, va ser protegida por la ley, ya que sobre dicha marca se está fincando el nacimiento de una marca reconocida legalmente y por lo tanto lícita.

Como ya se señaló, si bien nuestra legislación contempla el hecho de que una marca se esté usando sin contar con el debido registro, por lo tanto está también va a ser protegida contra terceros, y será en el siguiente caso:

- Cuando alguien registre una marca usada por otra, persona en este, caso está tendrá el derecho de solicitar la nulidad del registro, y el derecho para registrar dicha marca va a ser dentro de los tres años siguientes a la publicación de está.

En nuestros días es de suma importancia que los usuarios de marcas registren éstas, ya que sólo con el registro podrán contar con la protección legal necesaria para defender sus derechos derivados de dicho registro frente a terceros.

En nuestro país el interés por proteger marcas por medio del registro ha crecido ya que "de hecho 1994 fue un año record en el registro de marca, con 35.000 (20% más que el año anterior) de los cuales el 55% fuerón registro de empresas mexicanas." (1)

(1) Ruiz Velasco Laura, "La Guerra contra las Marças Pira-tas", America Economía. México, D.F., 1995. número 100. pág. 30

Este dato si bien no es actual, como ya se menciono es relevante para observar como de unos pocos años a la fecha los empresarios mexicanos han adquirido conciencia de la importancia que tiene un registro marcario en virtud del inminente proceso de globalización económico y con la firma de acuerdos de libre comercio en todo el mundo está haciendo de la legislación marcaria un tema obligado y necesario considerandolo más serio que nunca por el alto valor que tiene una marca; una marca es extremadamente valiosa, por lo que las empresas le deben dar la debida importancia ya que las marcas son parte fundamental de su competitividad, tanto en el ámbito nacional como internacional.

"La marca, distintivo, lema o logotipo de una empresa son las herramientas más poderosas que está tiene para distinguir su producto o servicio de la competencia; por esto cada vez más empresas se están tomando en serio la importancia de registrar sus marcas, ya no sólo en su país de origen, sino en aquellos nuevos mercados posibles de penetrar."(2).

Como ejemplo de los anteriormente expuesto, mencionare que si una empresa tan importante como lo es Coca Cola S.A. de C.V., que si sufriera siniestros tales, que la desapareciera y ésta no contase con un seguro o que está cayera en quiebra, aún así, se estima que podría obtener en la realidad hasta US\$ 40.000 millones de dolares por la venta de un sólo y poderoso activo el cual nunca se veria afectado por ningún siniestro o por cualquier tipo de eventualidad y ese activo es la marca y su logo Coca Cola.

Analizados los dos supuestos para adquirir el derecho a utilizar una marca, vemos que nuestra legislación actualizada combina ambos supuestos, al decirnos en el artículo 87 de la ley de materia, al señalarnos primeramente quienes podrán usar, para distinguir lo que están ofreciendo a la venta, por

(2) Ruiz Velasco, ob. cit., pág. 30

lo tanto van a tener derecho a gozar de que se les respete ese uso que hagan sobre una marca; sin embargo, para tener el derecho exclusivo sobre está es necesario que se registre, de lo que se desprende, que nuestra legislación va a proteger tanto a las marcas registradas como las que se usen aun cuando no se hayan registrado siempre que se reúnan los requisitos mínimos necesarios y que abordaremos más adelante en este estudio, ya que se van a dar casos de que una marca no registrada se ha estado usando y por lo tanto ya goza de cierta popularidad, y un tercero conocedor de éste hecho pretenda apropiarse de ésta, por medio del registro y en casos así se va a proteger al usuario original aún cuando no haya registrado la marca en cuestión.

3.- REQUISITOS DE LA MARCA PARA SER REGISTRADA .

Para que una marca sea registrable debe de llenar determinadas condiciones que van a comprender tanto las formalidades que establece la ley de la materia y su respectivo reglamento, así como los requisitos, caracteres o condiciones de existencia que deben de revestir todo signo distintivo para que pueda ser considerado como una marca; en el primer caso, sobre los requisitos que debe de satisfacer la marca en el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial se establece:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

En la fracción primera se hace referencia a: palabras sonidos, colores, dibujos, retratos, etc. Todo aquello que sea lo suficientemente distintivos.

En la segunda fracción nos referimos a la presentación del producto o servicio, es decir envases que contengan algún líquido, como las botellas de refrescos, perfumes, vinos, así también, las cajas que tengan una forma original, el único requisito que deben revestir dichas marcas es que sean estáticas.

En la tercera fracción mencionaremos que tanto los nombres comerciales como denominaciones sociales podrán ser susceptibles de ser una marca siempre y cuando no sea parecida a otra.

Por último la Ley nos dice que también los nombre de personas pueden constituir una marca, siempre y cuando éste no sea confundible con otra marca ya registrada, ya que ésta situación puede hacer caer en el error al público consumidor al pensar que ambas marcas son iguales en calidad, por lo que previniendo esto el legislador, limita estos signos, y que como señalamos hay casos en que un tercero pretenda aprovecharse de la reputación ya adquirida por su homónimo.

Como ya mencionamos la Ley nos dice que signos se considerarán aptos para constituir una marca sin embargo, éstos deberán de contar con ciertos requisitos esenciales para que pueda existir una marca, tales requisitos son atributos inherentes a ésta, por lo que se establece que es necesario que sean satisfechos por la marca para poder ser considerada como tal, y por lo tanto, va a estar protegida por la Ley, a éstos requisitos se le han otorgado diferentes clasificaciones, sin embargo, a nuestra consideración la clasificación que más se adecúa a la esencia del presente trabajo es la que nos dice:

"carácteres y condiciones esenciales o de validez también llamado de fondo pertenecen a:

- a) El carácter distintivo,
- b) La especialidad,
- c) La novedad,
- d) La licitud, y
- e) la veracidad del signo..."(3).

A continuación se analizarán cada uno de los conceptos ya señalados como requisitos esenciales para la existencia de la marca.

a).- Carácter distintivo.

Este carácter es el que le va a dar vida propia a la marca, ya que éste atributo nos señala la naturaleza jurídica de la marca, consistente en especializar, individualizar y singularizar al signo que se pretenda usar como una marca, ya que como se ha mencionado lo que se pretende con el uso de una marca es identificar perfectamente a las mercancías o servicios para que no exista confusión alguna entre el público consumidor. Es tal la importancia de éste carácter que el no satisfacerlo traerá como consecuencia; la comisión de delitos y que se encuentran debidamente tipificadas y reguladas por la ley de la materia, así también puede proceder la nulidad de un registro, y por lo tanto se harán acredores a una sanción.

Este carácter se va a sujetar a las siguientes reglas:

I.- Una marca debe de diferenciar perfectamente de otra, esto se va a dar cuando no hay confusión entre los compradores.

II.- Hay que tomar en cuenta las diferentes, circunstancias en que se encontraba la marca, cuando se pusieron a la venta las mercancías amparadas por ésta, así como la naturaleza que tienen éstas, las costumbres que hay

(3) Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S.A., México, D.F. 1960, pág. 184.

dónde se pretende comercializarlas, así como, el carácter económico y cultural de la población a la que se pretenda penetrar; es decir, que va a haber mercancías que van a estar dirigidas a determinados compradores y que éstos como buenos concededores no va ser necesario que se de una marca de diferencia, ya que cualquier diferencia que exista por pequeña que está sea, evitara que se de alguna confusión con otras marcas que vendan lo mismo, por ejemplo: en el caso de café, o de maquinaria industrial, por el contrario cuando la mercancía es de uso popular por parte de la población consumidora, es aquí cuando es necesario que se exija que las marcas tengan muy definida las diferencias que existen entre unas y otras marcas respecto de productos o servicios similares, como en el caso de ropa.

III.- Este carácter se da en el caso de que se estén combinando con elementos del dominio público, es decir signos, palabras, frases, que por su gran popularidad, pasarón a ser parte del lenguaje cotidiano, nos referimos a ciertas marcas que por su gran popularidad han perdido su carácter de marca y se concierten en nombres del producto en si, sin embargo al combinarse éstas, van a ser originales por lo tanto volverán a ser consideradas como originales, por lo que tendrán el carácter de distintividad y podrán ser marcas, a éstas se les denominarán marcas compuestas.

b).- Carácter de especialidad.

Esto se refiere a que si bien la marca es para distinguir productos semejantes entre si, esto se va a dar cuando una marca sea capaz de llamar la atención del público consumidor, es decir, es especial ya que va a ser fácil identificarla de entre otras marcas; éste carácter debe de ser original capaz de llamar la atención por si sola, y por lo tanto no se puede admitir que sea simple.

También, hay que tomar en cuenta que una marca especial sólo será aplicada a los productos para los que ésta

nació no para cualquier mercancía, sin embargo esto, no es aplicado en el caso de las marcas notoriamente conocidas.

c).- Carácter de novedad.

Este carácter se va a exigir sobre todo a las marcas que pretenden diferenciar a la misma clase de los productos, éste requisito es tan importante que si no se cumple no hay marca,"La novedad significa que el signo escogido para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora" (4).

d).- Licitud de la marca.

El derecho exclusivo para usar una marca según lo establecido por el artículo 87 de la Ley de la materia, señalará expresamente que para obtener dicha exclusividad sólo será por medio del registro, por lo que para que una marca se ajuste a derecho deberá de observar lo establecido en los preceptos 89 y 90 de la Ley de Propiedad Industrial, el primero de éstos se refiere a lo que a criterio de la ley podrá ser considerado como una marca, el cual ya fue analizado, en el segundo artículo se refiere a lo que la ley prohíbe sea usado como marca señalando 17 casos. y que más adelante se analizarán cada uno de éstos, si un signo que se pretenda registrar encuadra en alguno de éstos, no será registrable.

Por lo que la misma ley determina lo que considera como marca y lo que no se podrá considerar como tal, de este modo entramos en la ficción de que una marca será lícita cuando esté registrada, en virtud de que encuadro perfectamente en los supuestos que la ley, ordena sean satisfechos para que así, sea factible considerar a un signo como marca, por lo tanto, si una pretendida marca no cumple con lo establecido por la ley está entrando al área de ilicitud, por no cumplir con lo que la ley ordena, como ejemplo de lo anterior citaremos el caso de que se pretenda

(4) Rangel Medina, ob. cit. pág.193.

amparar bajo un registro una marca que se confunda con otra o que engañe al público consumidor hay que señalar que tal ilicitud se referirá únicamente a la marca en si y no a los productos o servicios que se pretendan amparar con un marca y ésta no reúna los requisitos ya señalados y establecidos por la misma ley.

e).- Veracidad de la marca.

Mientras que cualquier signo que se pretenda registrar no contenga indicaciones contrarias a la verdad sobre si misma o sobre los productos o servicios que ampara ya sea en cuanto a su origen, calidad, procedencia o en la naturaleza del producto mismo, será una marca protegida.

Si una marca no cumple con este requisito, es decir, es engañosa, no sólo no se le otorgará dicho registro, y como consecuencia de esto no contará con la protección legal, sino que además, estará incurriendo en una competencia desleal, respecto a los demás comerciantes que fabriquen productos de la misma especie, ya que se estará frente a la situación de que por un lado se estarán mostrando productos y no se mostrará realmente lo que se se está poniendo a la venta y, por otro lado se estará engañando al público consumidor. Al respecto nuestra ley es clara en lo concerniente a este requisito, al prohibir el registro de una marca que viole el requisito de veracidad, lo que se encuentra claramente señalado en el artículo 90 de nuestra ley de la materia y establecido en las siguientes fracciones:

fracción VIII, aquí, la ley se está refiriendo al siguiente caso y que se da cuando se trata de engañar al consumidor en cuanto a la calidad o garantía de una mercancía que se pretenda amparar con una marca que se usa en algún Estado y no se cuenta con la debida autorización para usar dicha marca en otra zona geográfica.

fracción IX, ésta no estará hablando de la veracidad de las mercancías, en cuanto a su calidad.

fracción XIV, se refiere ésta fracción al hecho de que contengan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de las mercancías.

Los requisitos que se han señalado independientemente de lo establecido por la ley, deberán de ser observados por cualquier sujeto que pretenda registrar un signo, como marca para distinguir sus productos o mercancías; es muy importante que una marca tenga los requisitos de existencia ya señalados, toda vez que sin éstos un signo no podrá ser una marca legalmente establecida y protegida por la ley, por lo que para que el usuario de una marca adquiera el derecho exclusivo sobre ésta, deberá llenar tanto los requisitos que la ley establece, así como los requisitos esenciales que deberán de revestir siempre todo signo que se preterenda registrar como marca, para así poder contar con el amparo que la ley otorga a las marcas registradas.

4.- IMPEDIMENTOS PARA SU REGISTRO.

Sobre este punto la ley de Propiedad Industrial, establece con precisión una serie de casos en los cuales, se estará impidiendo el registro de un signo distintivo, ya sean denominaciones diseños o formas y que se pretenda usar como una marca; tales casos se darán cuando las marcas que se pretendán registrar esten dentro de la siguiente clasificación:

- a) Por no ser distintivas,
- b) Por ser descriptivas,
- c) Por tratarse de simbolos o reconocimientos oficiales.
- d) Por inducir al error o confusión al público consumidor.
- e) Por estar intimamente vinculado a una persona o a una empresa,
- f) Cuando se afecten derechos previamente reconocidos, ya sean marcas notoriamente reconocidas nombres comerciales.

La clasificación mencionada es a groso modo las causas por las cuales no se deberán de inscribir las marcas que se encuentran incluidas dentro los supuestos ya mencionados, los cuales fueron extraídos y sintetizados de los casos que la propia ley establece en su artículo 90 y que a continuación analizaremos de manera particular.

ART.90.- No serán registrables como marca:

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

Esta primera fracción parece como si se tratase de una contradicción con el artículo 89, en el que admite como marca a las denominaciones o formas tridimensionales, sin embargo, hay que señalar que el legislador nos dice que dichas marcas van a tener una condicionante para que existan y esa es el que las denominaciones, figuras o formas tridimensionales sean estáticas, para poder ser registrables, por ejemplo no podrán ser registradas como marcas los ologramas.

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como, aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

Esta fracción se refiere a los signos distintivos que poco a poco se convierten en el nombre del producto, que en un principio distinguían y por lo tanto ese signo se vuelve de uso común o general entre los consumidores por su popularidad.

Es decir, es el público quien se sirve de una marca para identificar o llamar al producto como ésta, por lo tanto la marca caerá dentro del uso o lenguaje común del público consumidor, ya que en algunos casos éstos asocian un producto o un servicio, con una marca; sin embargo se debe hacer la aclaración de que algunos comerciantes en su afán de abarcar mayor número de consumidores abruman a éstos con publicidad excesiva a tal grado que los compradores al pensar en una

marca ya están pensando en el producto; aunado, a esto es el mismo usuario de la marca que permite que se utilice ésta como nombre de lo que comercializa, y por lo tanto si éstas expresiones se admitieran como signos susceptibles de ser registradas como marcas ..." equivaldría a constituir en favor del particular un monopolio sobre el lenguaje que es común a todos, y de libre uso. " (5)

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

Esta fracción que se refiere específicamente a las marcas tridimensionales, se considera uno de los avances más importantes, que se dieron con las reformas que sufrió la ley de la materia desde 1972, en la cuál se empezó a analizar dichas marcas tridimensionales, a partir de que se admiten como marcas los envases de los productos que se comercialicen, así es como se inicia la evolución de las llamadas marcas tridimensionales; sin embargo hay que señalar que no sólo las mercancías utilizan marcas tridimensionales, sino también los prestadores de servicios se valen de éstas para utilizarlas como marcas, por ejemplo los restaurantes hipocampo los cuales para identificar su establecimiento utilizan un caballito de mar, como su signo distintivo.

Después, de esta breve referencia a las marcas tridimensionales y la evolución y dada la transformación que ésta ha tenido, analizaremos dicha fracción, en donde nos señalan tres prohibiciones que la ley prevee para poder registrar dichas marcas, en principio dicha fracción se refiere a las formas tridimensionales utilizadas para

(5) César Sepúlveda, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 1a. edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1988, pág. 121.

distinguir productos o servicios, como los envases, botellas, envolturas o la forma en que se van a presentar los productos y servicios ante los consumidores y por lo que su sola presencia va a ser considerada una marca pero se da el caso de algunas formas, que por su uso y su popularidad han caído dentro del uso común por lo que no son idóneas para que se registren;

En segundo término, se hace alusión a las marcas que no tienen el requisito de especialidad (originalidad), con el que debe de contar toda marca para que se de el nacimiento de una marca, es decir, una marca sencilla como un color, un número o letras solas y que por su simpleza no podrán ser una marca, ya que no cumplirían con la función de llamar la atención del público consumidor.

Por último nos referiremos a la forma usual de los productos o que por su naturaleza o función ya tienen una forma determinada, es decir, ya nacieron con esa forma como por ejemplo en el caso de los teléfonos y que se pretendiera registrar ésta forma como marca.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marcas. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

Como se ha señalado en el tema de los requisitos que deberá de revestir toda marca para ser registrada está el requisito de que las marcas no sean descriptivas, es decir, que no hagan alusión directa o indirecta a las características o elementos que van a constituir el producto, así como las frases que de alguna manera se refieran a las características de lo que se comercialice por lo que se desprende que ... "descriptivas son las marcas que consisten en la definición del

producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea por que el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto , con su composición física o química, con sus propiedades; bien por que el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto. Como por ejemplos de expresiones descriptivas por contener indicaciones que hacen referencia a tales aspectos de las mercancías, pueden señalarse; analgésico, antireumático impermeable, cronómetro, piel de cocodrilo, vino alimenticio, emulsión soluble, crema de almendras, leche de magnesia, vinagre legitimo, vino de uva, termómetro, taxímetro, talco boratado, etc." (6)

V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les de un carácter distintivo;

Sobre ésta fracción hay que señalar que dada la condición de éstos signos mencionados, los cuales podrán ser considerados como marcas siempre y cuándo éstos se presenten combinados para así poder tener el requisito de especialidad (originalidad), que se exige para hacer protegible la marca ya que como es sabido tanto los números como los colores son limitados en cuanto que se quiera utilizar uno sólo, dar el registro a uno sólo crearía un monopolio a favor de quien lo hubiese adoptado primero, pero en cambio cuando se hacen combinaciones de éstos, surgen múltiples marcas y por lo tanto no hay acaparamiento; además de que al darse dichas combinaciones se crean marcas originales capaces de distinguir mercancías semejantes o iguales.

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; Aceptar marcas con éstas características sería aceptar signos engañosos que crean error o confu-

(6) Rangel Medina, ob. cit. pág. 350.

sión entre el público consumidor, en el caso de traducción a otros idiomas el consumidor puede creer que está adquiriendo productos extranjeros o que como lo que está adquiriendo tiene un nombre extranjero es mejor que otros productos iguales que tienen su designación en nuestro idioma, sin embargo, existen excepciones a esto, y son en los siguientes casos:

- Cuando la marca es extranjera y por lo tanto el nombre de dicha marca es en otro idioma,

- Cuando la marca corresponde al nombre que la solicita y es un nombre extranjero, esto es en caso de las traducciones.

En los otros casos que señala esta fracción, es cuando se pretendan registrar palabras de uso común que no son registrables y por lo que se trata de darle otro sentido o variación en cuanto a su forma de escritura.

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

Aquí, nos, encontramos ante signos que pueden ser marcas siempre y cuando se cumpla con el requisito que se señala, y que consiste en solicitar y obtener autorización de las autoridades correspondientes, como ejemplo de esto, es cuando se quiera usar como marca alguna bandera o emblema de algún país y si otorga su debida autorización, en este caso si procederá la otorgación del registro.

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos-oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin la autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de bancos, monedas conmemorativas o cualquier otro medio de pago oficial nacional o extranjero;

Esta fracción es similar a la anterior ya que, se va a condicionar el uso de estos signos, al hecho de que se debe de pedir la debida autorización, y que se otorge esta para así poder utilizar éstos signos como marcas.

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

Pretender registrar estos signos es inadmisibile por las razones que a continuación exponemos:

a).- Estos signos no pueden estar dentro del comercio ya que por sus características específicas se van a otorgar a una sola persona o a un grupo de éstas, que con su esfuerzo, dedicación y trabajo sobre algo fuerón premiados, es por lo que estos premios van a tener un carácter personal y sólo los que lo han obtenido les va a corresponder real y legitimamente usarlas, por lo que no se pueden ceder o transmitir dichos reconocimientos o premios, y

b).- Que tales premios representan la superioridad o calidad que se logró a base del trabajo de una o varias personas, así como el hecho que estamos frente a una forma real y verdadera de recomendación al consumidor, por lo que éste tendrá la confianza sobre ese producto que está adquiriendo es de calidad indiscutible, y que es mejor a los de su competencia, es por éste hecho que sólo le deberá corresponder la utilización de éstos signos a los que los recibirón dichas condecoraciones o premios ya sean en el campo industrial o comercial, en virtud de éstas reflexiones consideramos que estos signos son y deberán ser siempre considerados de carácter personalísimo e intransferible. Por lo que al imitarse se estará engañando al público consumidor, al hacerle creer a éstos, que esos reconocimientos los ganó su producto y que por consiguiente es excelente o superior entre otros que pertenecen a la misma clase, o que es igual en calidad o características al que realmente los ganó.

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

Esta fracción se refiere a las denominaciones y a los gentilicios que induzcan al error o confusión al público consumidor sobre el origen de los productos o servicios que están adquiriendo, por lo que estas marcas son consideradas como engañosas y por lo tanto van a carecer del requisito de existencia que es el de la veracidad.

Aquí se diría, que la finalidad primordial de esta fracción es la de proteger al público consumidor, el cual podría caer en el error en cuanto a la calidad u origen de los productos que tienen como signo distintivo un nombre geográfico y más aun cuando el lugar geográfico coincide con una calidad o disposición especial de un producto que en dicha zona se realice, sin embargo cabe hacer notar que hay denominaciones que no conducen a ningún error y que son factibles tanto de ser usadas como de ser registradas, ya que no conducen a ningún error o confusión como por ejemplo en el caso de los lugares no habitados como, nubes, ríos, lagos, montañas etc.

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, exceptos los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

" Esta regla tiene mucho que ver con lo que se refiere a las llamadas designaciones de origen por una parte. Por la otra se busca con ellas evitar que los nombres de ciertos productos que se elaboran en algunas poblaciones, como determinados licores, ciertas confecciones alimenticias, no sean apropiadas por cualquiera, por lo que no tienen derecho a

ello, obteniendo con la explotación del pueblo una utilidad indebida " (7)

Como se puede observar esta fracción va a tener una excepción y se da cuando se pretende registrar algún nombre de una propiedad particular en que si se concede la debida autorización para utilizar este como marca por el legítimo propietario siempre y cuando éstos nombres, sean originales y no sean parecidos a otros.

XII. Los nombres,seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en el orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

El querer usar éstos signos, como marca va a ser susceptibles de poder registrarse como tales siempre y cuando se cumpla con el requisito de solicitar el consentimiento para utilizar la fama de alguien, ya sea que dicho consentimiento lo otorgue la misma persona aludida o por conducto de sus herederos y los cuales esten debidamente legitimados, es decir, tengan la capacidad legal para poder otorgar dicho permiso.

" Se funda ésta prohibición en el principio general de que el derecho de usar una marca ha de ser compatible con el derecho de los demás. El nombre, el seudónimo, la firma y la efigie de las personas son bienes propios, privativos, del que no puede disponer un tercero en ningún caso, sin el permiso del afectado o de sus causahabientes " (8)

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes humanos de caracterización, los

(7) César Sepúlveda Ob. Cit.,pág. 130

(8) ibidem pág 133

nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

Esta fracción se refiere exclusivamente a los derechos de autor que van a tener aquellas personas creadoras de obras que provengan de sus mentes, y al violar éste derecho se caerá en piratería por lo que " cuando la elección del signo distintivo recae sobre ideas propias de otro sin el consentimiento de su legítimo titular, pueden lesionarse derechos de propiedad sobre bienes inmateriales, tanto de carácter intelectual como de naturaleza industrial " (9)

Hay que señalar que dicha fracción con las reformas de 1994, se amplió esto con el fin de actualizar, la ley en relación a las creaciones del intelecto, así mismo dichas creaciones van a poder ser consideradas como marcas siempre y cuando se cuente con la autorización debida del autor y sus derechos en el caso necesario se encuentren vigentes, ya que dentro de los derechos con que cuentan los éstos, está el de la facultad exclusiva de usar, explotar y autorizar el uso y explotación de sus creaciones, en todo o en parte.

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar;

Estos signos que se pretendan registrar como marcas, son signos engañosos, que van a versar sobre la calidad, formas o características de los productos o servicios; ésta fracción está encaminada a la protección del público consumidor, esta prohibición se da por dos circunstancias:

- a),-Ética comercial y,
- b).- Tutela del interés general;

(9) Rangel Medina David, ob. cit., pág. 401

Ya que en caso de que se utilizarán éstos, como marcas en lugar de atraer clientes por las características de los productos que están amparados por la marca, éstos van a ser engañados al hacerles creer que lo que están adquiriendo va a contar con determinadas cualidades las mismas que no tendrán en la realidad, por lo que se estará engañando o induciendo al error al público consumidor.

En esta fracción se va a referir tanto a la marca en sí misma como a los elementos que la constituyan (vocablos leyendas, promocionales), que sin ser propiamente la marca aparecen junto a ésta.

Por último hay que señalar que el uso de una marca que engañe al público será considerada como una infracción según lo establecido por el artículo 213 de la ley de la materia, en donde nos señala, específicamente en que casos se estará engañando a los consumidores, así como aquellas marcas que se usen sin la debida autorización en los casos establecidos por la propia ley, por lo que esto traera como consecuencia la aplicación de una sanción a los que comenten este tipo de infracciones, dichas sanciones van desde una multa hasta el ejercicio de acciones penales y civiles, en caso de que el usuario de una marca que engañe al público continúe usando ésta, después de que se ha declarado que se ha cometido una infracción, es decir, es un reincidente en este caso ya no se estará ante la presencia de una infracción sino de un delito según lo establecido por el artículo 223 fracción I, de ley, en la que nos dice que será considerado como delito la reincidencia de una conducta considerada como infracción.

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como conse-

cuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

Esta fracción en los últimos tiempos a cobrado una relevante importancia dentro del ambito comercial nacional, y el legislador conciente de la importancia que tienen las marcas notoriamente conocidas tanto en México como en el extranjero, es por lo que actualmete la ley otorga una protección especial en favor de éstas, ya que se han dado muchos celebres casos de marcas de prestigio internacional, y que habiendo sido desarrolladas y difundidas por una empresa, éstas fuerón registradas en nuestro país por una persona o empresa diferente, la cual sale beneficiada, como por ejemplo: el caso de Pelletier, quien registro como su marca " cartier" para que bajo esta designación se vendieran relojes.

La importancia que van adquiriendo el hecho de que una marca sea notoriamente conocida, se traduce en más ventas para el comerciante, de los productos o servicios que se encuentren amparados por dicha marca, por lo que no sería justo otorgar el registro de una marca notoriamente conocida a otra persona diferente al titular de ésta, ya que este para lograr que su marca tuviera fama y prestigio invirtió tiempo, dinero, conocimientos, publicidad etc. por lo que no sería dable que

otro se apropiara de algo que no le costo ningun esfuerzo, y creandose asi una competencia desleal, por una parte y por el otro el hecho de que se estara engañando al público consumidor al hacerle crear que el producto o servicio que está adquiriendo y que se encuentran amparados por una marca notoriamente conocida son en verdad de la misma calidad que los amparados por ésta o que pertenecen al mismo titular, ya que hay que señalar que cuando una marca es conocida por los consumidores, y dicha notoriedad ha estado respaldada no sólo de publicidad sino de calidad, los consumidores siempre que escuchen o vean una marca parecida o igual a una de renombre le vendrá a la mente que ese producto o servicio que pretenden adquirir es de igual calidad a los demás que se encuentren bajo dicha marca notoriamente conocida, que los comerciantes sabedores de esto en algunas ocasiones pretenden valerse de éstas para su beneficio personal.

Es por lo que el legislador conciente de la importancia que en la actualidad van adquiriendo las marcas conocidas, que en la última reforma de 1994, pone más énfasis para delinear lo que será considerado como marca notoriamente conocida así como en que casos se entenderá como notoria, y cuando si procederá su registro.

Para que una marca sea calificada como notoriamente conocida se deberá de:

a) Juzgar la notoriedad de la marca en función del público en específico al que se dirige los productos o servicios, ya que quizás para lo que un sector es muy conocido para otros quizás no.

b) La difusión que se hace de una marca por medio de la publicidad, de los productos o servicios que protege dicha marca.

c) La presencia de la marca en otros países, aún que no sea famosa dicha marca en nuestro país, por que ya sea que ha dicha marca no se le ha dado la debida publicidad, aquí, sin embargo en otros países goza de reconocido prestigio.

La ley extiende la imposibilidad de querer registrar una marca famosa, no sólo en los productos o servicios en que adquirió su fama sino en cualquier otro producto por muy diferente de que se trate.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

En esta fracción se está señalando tanto una prohibición para registrar una marca así como su excepción, la cuál se va a dar en el caso de que quien quiera registrar marcas que se encuentre contemplada en esta fracción deberá de ser el titular de la marca anteriormente registrada y que solicita un nuevo registro para amparar servicios o productos similares(no iguales), por ejemplo: en el caso de que si un comerciante ya tenía registrada una marca que amparaba ropa de dama y posteriormente decide confeccionar ropa para caballero bajo la misma marca que ya tenía registrada, en esté caso es válido que se le otorgue el registro solicitado.

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial se haya usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado

Esta última fracción así como las dos anteriores en nuestra opinión, son creadas para la protección de los comer-

cientes, ya sean protegiendo las marcas conocidas, marcas registradas y vigentes así como las que se encuentran en trámite y ahora en el caso de los nombres comerciales que se pretendan registrar como marcas, por principio hay que señalar que esto es totalmente válido según lo señala el art.89 fracc. III de la ley de materia, cuándo una marca independientemente de que sea igual o semejante a un nombre comercial, pretende amparar productos o servicios y que son los que se elaboran dentro del establecimiento que lleva dicho nombre comercial, no es dable el otorgar dicho registro ya que se estará por una parte engañando al público consumidor y por otra se estará ejerciendo una competencia desleal, por ejemplo en el caso de que un almacén como lo es el Palacio de Hierro, el cual bajo este nombre tiene a la venta tanto ropa como muebles, dentro de sus establecimientos no es correcto que una persona ajena a éste pretenda registrar como marca dicho nombre comercial para amparar ropa o muebles ya que se estaría creando una competencia desleal y engañando al público consumidor.

Por último en esta fracción el legislador nos da otra excepción para poder registrar un nombre comercial y lo cual se va a dar, en el caso de que quien solicite el registro como marca de un nombre comercial y el cual debió de ser publicado en la gaceta (de lo que se desprende que no hay otro nombre comercial igual), es el titular de éste.

Una vez que se ha analizó lo que es registrable y lo que, en el siguiente punto se expondrá el procedimiento que deberá de seguir todo aquel que pretenda registrar una marca para así obtener el derecho de exclusividad sobre ésta, el cual iniciará con:

5.- DATOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO.

Como ya se ha mencionado para que se generen los derechos sobre una marca no es suficiente que se esté usando ésta sino que debe de contar con un registro de ésta ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para así poder contar con la protección de la ley.

Dicho procedimiento se rige por los artículos 113 a 126 de la Ley de Propiedad Industrial vigente y por los artículos 5,6 ,7,56 y 59 de su Reglamento reformado.

Para obtener el registro de una marca, se iniciará, primeramente, con la presentación de la solicitud de registro de una marca ante el IMPI, sobre este acto se da la siguiente definición; " Es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la administración Pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca" (10)

Sobre ésta definición hay que señalar que actualmente, para poder registrar una marca es necesario que quien lo solicite se dedique al comercio, es decir, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, a continuación se señalarán los requisitos que se deberán de llenar y satisfacer en la solicitud de registro de una marca.

Dicha solicitud se va a dividir en dos secciones primeramente señalaremos los requisitos que se deberán de llenar por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los cuales serán los siguientes:

- 1.- Verificar que se acompañen los documentos anexos que la misma solicitud enlistan.
- 2.- Fecha y hora de recepción.
- 3.- El número progresivo de recepción que le corresponda.
- 4.- Número de folio y expediente.
- 5.- Número de registro cuando se conceda, lugar y fecha de la concesión y firma del funcionario competente.

(10) Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, 1a. Edición, Mexico, D.F., 1985, pág. 505

Una vez que ya se han señalado los requisitos que tendrá la sección, reservada para el Instituto, ahora señalaremos los requisitos que deberá satisfacer todo aquel que desee registrar un signo distintivo como marca.

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS

- Marcar el tipo de trámite que se desee efectuar, ya sea para iniciar registro de una marca o marca colectivo, según sea el caso.

-Datos del solicitante.

-Nombre y teléfono

-Nacionalidad

-Dirección

-Original o copia certificada del acta constitutiva en el caso de ser persona moral.

-Solamente en caso de nombrar apoderado, presentar carta poder simple otorgada ante dos testigos y dirección de ambos.

-Señalar en el recuadro correspondiente si la marca es NOMINATIVA, cuando se desee registrar una o varias palabras, es decir, van a ser aquellas marcas que se componen de vocablos, o leyendas o palabras, estas son las llamadas marcas fonéticas, éstos signos son fáciles de identificar entre el público consumidor, ya que siempre es fácil recordar un sonido por lo que no importara la forma en que estos se escriban; INNOMINATIVA, si se desea registrar una figura, diseño o logotipo, éstas son las llamadas marcas visuales que independientemente del nombre o designación, nos sirven para identificar las mercancías, ya que si las nominativas van a ser reconocidas por su sonido, es decir, entran por el oído, estas entrarán por la vista; MIXTAS si se desea registrar la combinación de palabras, figuras y diseños, o TRIDIMENSIONALES cuando se desee registrar la forma del producto o su empaque, en sus tres dimensiones (ancho, profundo y largo).

-En el mismo recuadro poner la denominación de la marca que se registrar y en caso de que lleve diseño se deberá especificar la leyenda "y diseño" entre paréntesis

-Especificar la fecha de primer uso comprobable y si no se ha usado especificarlo en el recuadro siguiente.

-Especificar la clase de productos o servicios a ser protegidos por la marca, la clasificación a que se refiere este punto anteriormente se refería a la aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la actualidad y debido a la creación del nuevo reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 23 de noviembre de 1994, en el cual en su artículo 59 nos da la clasificación de productos y servicios

-Pegar una etiqueta no mayor de 10 x 10 y no menor de 4 x 4 en el recuadro correspondiente. La etiqueta deberá ser a color en caso de querer reservarlos o en blanco o negro en caso de no querer reservar los colores, además deberá presentar 7 etiquetas a color y 7 a blanco y negro dependiendo del caso.

-Dirección del establecimiento y señalar si es industrial, comercial o de servicios.

-El recuadro correspondiente a leyendas y figuras no reservables, se usa sólo en el caso de que la etiqueta contenga alguna leyenda que no sea registrable como: contenido neto, ingredientes, 100% natural, hecho en México, etc.

-Señalar domicilio para oír y recibir notificación en territorio nacional.

- Será en español, y en caso de que se presenten documentos en idioma extranjero, deberán estos de acompañarse de su debida traducción, así como su legalización en caso necesario.

-Presentar el pago sobre los Derechos.

-Presentar original con tres copias, debidamente mecanografiadas.

-Debidamente firmadas tanto el original como en las tres copias.

-Y con sus anexos.

6.-ANEXOS

-Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

-7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 x 10; ni menores de 4 x 4 cm.).(excepto nominativas)

-7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias(no mayores de 10 x 10; ni menores de 4 x 4 cm.).(excepto nominativas)

-7 impresiones fotográficas o en el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.

-Documento que acredita la personalidad del apoderado (en su caso)

-Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (sólo en el caso de marca en copropiedad).

-Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI (en su caso)

-Documento que acredita la personalidad (en caso de compulso

Se debe mencionar que la fecha que se va a poner en la solicitud de inscripción es de suma importancia ya que va ser a partir de esa fecha que se va a comenzar a contar el término de vigencia de una marca, dicha fecha va a tener tres tipos de denominación; fecha legal, fecha de primer uso y fecha de prioridad.

7.- F E C H A L E G A L .

Estaremos refiriendonos a fecha legal cuando, la marca que se pretenda registrar nunca ha sido usada. y por lo tanto la fecha que se pone en la solicitud, es su fecha legal, es por esto que va a poner en la solicitud la fecha de presentación con la hora y minutos exactos, ya que en caso de controversia va a tener preferencia, la solicitud que se haya presentado primero.

8.- F E C H A D E P R I M E R U S O .

En este caso no referimos a aquellas marcas que desde antes que se presentara la solicitud ya se venía usando por lo cual es sumamente importante de que en éste caso se señale claramente dicha fecha para así evitar conflictos ya que es de explorado derecho que se va a preferir a la marca que tiene mayor antigüedad, ya que dicha fecha no podrá ser modificada con posterioridad.

9.- F E C H A D E P R I O R I D A D .

Para el caso de que se pretenda registrar una marca extranjera en nuestro país, va a tener un derecho de preferencia sobre otro que pretenda registrar dicha marca; por la importancia que tiene éste hecho es que se encuentra, claramente especificada la forma en que se deberá de trámitar dicha prioridad, la cual se encuentra fundamentada en los artículos 117 Y 118 de la Ley de Propiedad Industrial y 60 de su respectivo reglamento, para reclamar la prioridad sobre una marca es necesario satisfacer los requisitos que éstos artículos señalan.

Para reclamar la prioridad sobre una marca es necesario, presentar la solicitud de inscripción dentro de los seis meses siguientes a la solicitud en otros países o dentro de el término que se estableció en los tratados Internacionales, sólo en éstos casos se podrá reconocer como fecha de prioridad la de la presentación de la solicitud del país en que lo fue primero, por lo que la fecha de prioridad será, -la fecha en que se presentó primero la solicitud y que será respetada en nuestro país, por lo que es importante que se indique el país, fecha y el número de registro extranjero para reclamar dicha prioridad, el artículo 118 de la Ley de la materia y 60 del reglamento, los cuales nos señalan que requisitos se deberán de satisfacer y los cuales serán:

- Que en la solicitud de registro se reclame la prioridad y se señale el país de origen así como su fecha de presentación.

- En dicha solicitud que se pretenda reclamar la prioridad sólo amparará los servicios y productos que se ampararon originariamente, por lo que no podrá adicionarle más de los que se ampararon inicialmente.

- Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, deberá de exhibir copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y con la debida traducción en caso de ser necesario, si no se cumple con este requisito se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Después de haber analizado los requisitos que deberán de satisfacer los solicitantes de registro de una marca, se continuará con los siguientes pasos que serán la aplicación en los exámenes que realiza el Instituto para ver si está en la posibilidad de otorgar dicho registro, éstos estarán dentro de la fase de tramitación y concesión del registro de la marca.

10.- T R A M I T E Y C O N C E S I O N .

Como ya se mencionó dicho trámite consistirá en la realización de los exámenes de ley que lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dichos exámenes serán:

EXAMEN DE FORMA

Se encuentra previsto en el artículo 119 de la Ley de la materia, que va a ser aquel que por medio de un examen se va a determinar si tanto la solicitud como la documentación presentada cumplen o no con los requisitos que la ley establece y que ya mencionamos en caso contrario se le dará al solicitante un plazo de dos meses para cumplir lo que se pidió, una vez satisfechos los requisitos que se le solicitaron en este su caso, se da por concluido éste examen y se pasa al siguiente que es;

EXAMEN DE FONDO

El cual se encuentra debidamente reglamentado en los artículos 122, 122 bis, 123 y 124 de la ley de la materia vigente en el que dicho examen consistirá en hacer una comparación entre la marca que solicita su registro y todas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o que estén igualmente en trámite de registro en caso de que haya algún impedimento para poder registrarse el Instituto se lo comunicará al interesado y éste deberá contestar dentro de un plazo de dos meses, actualmente se le aumento un plazo de otros dos meses y que si no contesta se le tendrá por abandonada la solicitud.

En caso de pasar éstos dos exámenes se procederá a expedir el título que ampara a la marca por medio de éste se obtendrá el derecho exclusivo de uso de una marca el cuál será expedido y firmado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dicho título contendrá los datos que señala el artículo 126 de la ley en materia y son; el número de registro, la marca, nombre y domicilio del titular, ubicación del establecimiento, fecha legal de uso o de prioridad y la fecha de expedición y su vigencia.

11.- FECHA DE EXPEDICION DEL REGISTRO. DURACION.

El registro de una marca va a tener una vigencia de diez años, los cuales se van a contar a partir de la fecha legal (fecha de presentación de la solicitud) de lo anterior se desprende que si bien al momento de que se expide el título de registro se da una fecha, ésta fecha de expedición no se va a tomar en cuenta para contar la vigencia de una marca.

La duración del registro de la marca va a ser indeterminada, ya que la legislación no establece algún término sobre cuanto va a durar como maximó un registro, sólo nos dice que vencidos los diez años que dura un registro éste

se va a poder renovar siempre y cuando compruebe que esta usando la marca.

Por último hay que señalar que la obtención de un registro marcario otorga a su titular los siguientes beneficios:

a) Desde el momento en que se presenta la solicitud de registro, se origina una protección a la marca, evitando que terceros puedan adueñarse de dicha marca.

b) Reconocimiento oficial respecto de dicha marca es registrable conforme a la ley y por lo tanto no invade derechos de otros, ni su uso, provoca un delito o una infracción.

c) Derecho de exclusividad sobre las marcas registradas.

d) Se permite al titular de la marca otorgar licencias o franquicias a terceros.

CAPITULO SEGUNDO

DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.

Una vez que sean satisfechos los requisitos que la Ley de la Propiedad Industrial señala para obtener el registro de una marca, el titular de esta tendrá prerrogativas es decir, derechos, que la propia Ley le otorgará, en virtud de que dicha marca tendrá un reconocimiento oficial, así mismo también se derivan obligaciones que el titular de la marca deberá de satisfacer para conservar su registro y por lo tanto contar con la protección legal para con su marca. Así estos derechos y obligaciones se van a traducir en una manera de protección tanto a los consumidores como a los titulares de marcas.

Por tal motivo se analizarán los derechos que derivan del registro marcario, los cuales son los que tendrá el titular de dicho registro, y que serán los siguientes:

a) E X C L U S I V I D A D D E U S A R L A M A R C A

Con un fin eminentemente económico el hombre crea, inventa, imagina así como de valerse de diversas cosas para sacarle algún provecho, así es como para sus productos o servicios adopta una marca, como signo distintivo frente a otras personas que realizan la misma actividad y que constituyen una competencia, a las actividades que realizan los comerciantes para su beneficio se le conoce como Propiedad Industrial y ésta se va a constituir por las prerrogativas industriales que van asegurar al que sea el titular de éstas, frente a los demás comerciantes, la exclusividad que se va a tener ya sea de una creación nueva o de un signo distintivo (MARCAS), éstas prerrogativas Industriales son los llamados DERECHOS EXCLUSIVOS Los cuáles se van a ordenar en:

A).- Creaciones nuevas (derechos del inventor y de autor)

B).- Signos distintivos Marcas, nombre comercial)

Este derecho de exclusividad se encuentra señalado en el artículo 87 de la Propiedad Industrial que dice " los Industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria en el comercio o en lo servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su USO EXCLUSIVO se obtiene mediante su registro ante el Instituto."

Del artículo señalado se desprende que para obtener éste beneficio de la exclusividad sobre la marca es necesario cumplir con el requisito de registrar ésta ante el Instituto, dicha exclusividad se va a traducir en el derecho que tiene el titular de la marca de usarla lícitamente en territorio nacional, para distinguir productos o servicios que ampare dicha marca , ya que ésta exclusividad está totalmente reconocida y protegida por la autoridad.

Sin embargo, esta exclusividad va a tener limitaciones que son las siguientes:

a' La exclusividad que confiere el registro de una marca sólo podrá hacerse valer dentro del territorio nacional o dentro del territorio del país donde se ha obtenido el registro.

Esto quiere decir, que el titular de una marca sólo podrá hacer valer dicha exclusividad en el país donde lleva acabo los trámites y obtuvo el registro, de su marca y aún por los Tratados Internacionales que hay sobre la materia y que las protege para que realmente cuenten con una protección y por lo tanto gocen de éste derecho de exclusividad por lo que es necesario se haga el procedimiento respectivo para su registro en nuestro país y así contar con toda la protección legal que le confiere nuestras leyes a una marca debidamente registrada.

b' El registro que se otorga a una marca va a tener una vigencia determinada que si no se renueva provoca la caducidad, ésta limitación se refiere al hecho de que para que una marca éste vigente y por lo tanto contar con la exclusividad va a ser necesario:

- Que demuestre que está usando la marca de acuerdo a lo que la legislación establece.

- Una vez que ha vencido el registro marcario es necesario que sea renovado éste en los términos que la ley señala.

c' El derecho de exclusividad que otorga el registro sólo se aplicara a los productos o servicios para los que solicitó y obtuvo el registro.

d' El derecho de uso exclusivo que otorga el registro de una marca no es absoluto ya que el uso de marca registrada no produce efectos en perjuicio de un tercero que viniere usando la marca con anterioridad a la solicitud del registro.

b.- D E R E C H O D E O T O R G A R L I C E N C I A S S O B R E L A M A R C A .

Este derecho que tienen los titulares de un registro de una marca, llamada licencia de uso " ha sido una importación hecha por el derecho marcario de una institución propia y característica de las patentes de invención"(11)
DEFINICION DE LICENCIA

Es un acto por medio del cual el titular de un registro marcario concede el derecho de uso sobre éste, a un

(11) Hildegart Rondón de Sansó, "La Cesión de la Marca"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
México, D.F., Año III, Enero-Junio 1965, Número 5. pág.
103.

tercero o usuario por un tiempo o para un determinado territorio, a cambio de regalías, alguna prestación o gratuita, y a a cambio el usuario se obliga a vender los productos o servicios con la misma calidad que van a tener los comercializados por el titular.

La principal ventaja que se deriva de una licencia es el hecho de que ésta, no priva al titular del derecho de una marca de explotar la misma, aunque haya otorgado varias licencias.

"La licencia, tal como la cesión en general, puede presentar diferentes modalidades: puede ser licencia con exclusiva, en la cual el licenciante o propietario se compromete a no conceder nuevas licencias. La licencia puede ser sin exclusiva, hipótesis en la cual nada impide que el propietario haga nuevas concesiones a terceros. La licencia puede igualmente ser otorgada para cierto territorio, para algunos productos a los cuales la marca se aplica, existiendo la posibilidad de combinaciones de las formas expuestas. Es posible también distinguir la licencia voluntaria de la licencia obligatoria, en la cual se obliga al propietario a contratar con un tercero.

Los principales deberes del propietario de la marca en relación al licenciatarío son el garantizarle el uso de la marca y el asegurarle el uso pacífico de la misma, por lo cuál será responsable en caso de evicción."(12)

Tienen una especial importancia las reglas que van a regular el uso de una marca realizada por una persona distinta al titular, pero con la debida autorización de éste, lo señalado es con el propósito de evitar un engaño o defraudación al público consumidor, esta licencia se deberá de establecer por escrito, las licencias (contratos de uso temporal) a nivel mundial son muy usuales, ya que la fama y

(12) Rondón de Sansó, ob. cit., pág. 105.

prestigio de una marca va a permitir la incorporación de empresas a la competencia en los mercados, por ésta causa una marca es extremadamente valiosa y por ello muchas empresas pagan altísimas regalías para que se les permita emplear una determinada marca, que entre más conocida sea por el público consumidor es más deseada por empresarios.

El derecho de otorgar licencias a terceros, por parte del titular de un registro marcario o de solicitudes de marca en trámite, se encuentra regulado por la Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 136 al 140 y 10, 11 y 12 de su reglamento.

En el artículo 136 de la citada ley dice que; El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá de ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Cabe mencionar que debido a las reformas que ha sufrido la ley de la materia es que en la actualidad no sólo se podrá otorgar licencias sobre marcas registradas sino que también sobre marcas en trámite.

Para que un tercero pueda realizar la explotación autorizada de una marca deberá de sujetarse y cumplir con los requisitos que la misma ley señala y que consistirán en los siguientes:

- Presentar la solicitud correspondiente ante el Instituto.
- Señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y el número telefónico.
- Acompañar documentos que acrediten la personalidad con que se ostentan las partes en la licencia.
- Exhibir el convenio y señalar la vigencia de éste.

- Señalar sobre productos o servicios, se concede la licencia.

- La solicitud la podrá presentar cualquiera de las partes.

Como se ve actualmente el registro de una licencia es mucho más sencillo, ya que antes, se tenía primero que obtener una constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para que después se presente ante la Dirección General de Invenciones y Marcas, hoy en día bastará presentar la solicitud, llenado los requisitos que señale directamente ante el Instituto, el cual dentro de dos meses resolverá sobre la resolución de la inscripción solicitada, si faltase algún requisito que cumplir se le otorgarán dos meses después de la notificación correspondiente para que manifieste lo que en su derecho convenga.

La inscripción del usuario de una marca será cancelada en los siguientes casos contemplados en el artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial:

I.- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y

III.- Por orden Judicial.

En cuanto al primer caso, "ocurre frecuentemente que las relaciones entre el titular y quien efectúa el uso no terminen siendo buenas, y entonces es natural que el usuario no se preste a solicitar conjuntamente la cancelación de inscripción. Ahí, existe un vacío legal y una falta de previsión, por lo que se supone únicamente el caso en que de común acuerdo ocurran ambos contratantes. Debería de haberse

establecido que la inscripción puede efectuarla cualquiera de las partes."(13)

En el segundo caso, en la ley vigente se aumento a las situaciones que se pueden presentar en casos de marcas que están debidamente registradas, el caso que se presenta cuando se otorga una licencia sobre una marca que ésta en trámites de registro y en caso de que no se le conceda dicho registro se cancelara dicha licencia hay que hacer notar que aquí, aún cuando es nueva esta disposición, la ley sólo tendrá una real protección a los derechos que estén debidamente registrados y vigentes.

En el tercer caso, el Instituto tendrá la facultad para cancelar una licencia, cuando la marca se haya utilizado de manera diversa a la autorizada, de tal manera que hayan cambiado las circunstancias y no subsistan los motivos que dieron origen al permiso de uso, o cuando se hayan proporcionado datos inexactos.

Para concluir con lo relativo a las licencias el uso autorizado que haga un tercero de una marca se tendrá como realizado por el mismo titular, para todos los efectos a que haya lugar (art. 141, L.P.I.).

Y el usuario autorizado tendrá la facultad de impedir el uso ilegal de la marca, imitaciones de esta o falsificación etc. es decir podrá ejercitar las acciones correspondientes siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario (art. 140 de L.P.I.)

(13) Sepúlveda César, ob. cit., pág. 152.

C).- D E R E C H O D E T R A N S M I T I R T O T A L -
M E N T E L A P R O P I E D A D D E L A M A R -
C A .

Dentro de las facultades que va a tener el titular de una marca se va a dar el de cederla, para que otra persona la use legalmente, es decir, "el derecho al uso exclusivo de una marca, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, y que por consecuencia reúne todas las características de propiedad inmaterial".(14)

En la ley de la materia, éste derecho se encuentra establecido en el artículo 143 que dice: los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de ésta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicios de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o de registros involucrados.

Hay que señalar que anteriormente no se contemplaba el hecho que sobre una marca podría pesar un gravamen, es decir, una obligación o carga que fuerza a hacer, no hacer o

(14) Bauche Garcíadiego Mario, La empresa, 2da.

Edición, Editorial Porrúa, México, 1983, pág. 130.

consentir algo, como por ejemplo un embargo que podría pesar sobre una marca; así mismo, en la Ley anterior no trataba el caso de transmitirse más de dos marcas o solicitudes, y tanto el cedente como el cesionario sean los mismos, se podrá transmitir con una sola promoción, pagando dichos derechos en base del número de registros o solicitudes, éstas innovaciones en la ley actual son dos hechos de trascendencia muy importante ya que por una parte se considerará a la marca ya como un bien que no sólo es capaz de crear beneficios económicos a su titular, sino que también será un bien sobre el cuál podrá pesar un gravamen sobre dicho registro o solicitud de marca y respaldar de una manera real ya sea a la persona física o empresa a la que pertenezca, ya que actualmente y debido a la situación económica en que se encuentra el país, hay empresas o comerciantes que han caído en quiebra, y como tal en algunas ocasiones no tienen liquidez para hacer frente a sus acreedores, pero si cuentan con registros de marcas o solicitudes de marcas que por su prestigio comercial, son muy valiosas pueden gravarlas o enajenarlas y por lo tanto se constituyen en una forma de garantizar, el cumplimiento de sus obligaciones.

Por otro lado, en cuanto se refiere a que por medio de una sola promoción se podrán transmitir dos o más marcas o solicitudes, es una forma de economía procesal, para así manejar un expediente sobre una marca y tener un mayor control sobre este, pero esta economía es sólo en cuanto al procedimiento ya que en cuanto al se refiere pago de derechos, se seguirá pagando por la cantidad de registros o solicitudes que se pretendan transmitir.

Una vez que ya se comentó las modificaciones que se le hicieron al artículo 143 de la ley de la materia, trataremos sobre la forma que deberá de revestir toda transmisión de una marca ya sea registrada o en trámite.

Sobre la transmisión de los derechos de una marca hay que señalar que en algunos países prevalece el criterio de que una marca únicamente podrá ser transferida conjuntamente con la negociación a la que se le asocia, por considerarse que siendo un signo distintivo que se refiere al producto o servicio que distingue a algún negocio, resulta contradictoria a esa función el hecho que una marca se traslade de una negociación a otra respecto de la cuál es ajena, lo que afecta a la clientela.

Sin embargo, nuestra legislación, se basa en el sentido de aceptar incondicionalmente la cesión de derechos derivado de un registro de marca, sin que tenga importancia, la relación entre las empresas involucradas ni la calidad.

En el precepto legal citado inicialmente no se menciona que para poder realizar la transferencia deberán de observarse las formalidades y los medios que establece la legislación común, a este respecto primero analizaremos a que se ésta refiriendo dicho artículo primeramente veremos que la legislación común o civil, nos habla de como se pueden transmitir las cosas corporales, y de que también se pueden transferir los derechos, a está forma de transmitir obligaciones se la llama cesión de derechos que desde nuestro punto de vista, es como se trasmite un registro o solicitud de marca. Al referirnos a la definición de cesión de derechos que dice " Es un contrato a virtud del cual el titulo de un derecho (cedente) lo trasmite a otra persona (cesionario), gratuita o generosamente, sin modificar la relación jurídica"(15)

Esta definición es más completa que la que nos da el

(15) Bejarano Sánchez Manuel, Obligaciones Civiles, 3era Edición, Editorial Haria, S.A. de C.V., México 1984, pág.416

Código Civil que sólo hace referencia a la deuda, y no se refiere a los demás derechos que también pueden ser cedidos.

A este respecto el maestro Bejarano nos dice:

" Se puede ceder también derechos que no sean reales ni personales (como los derechos de patente, de marca, de autor o aun los derechos posesorios). En realidad, salvo la propiedad corporeizada en la cosa, que se trasfiere con los contratos típicos llamados traslativos de dominio, cualquier derecho puede ser enajenado por cesión de derechos, a menos que se trate de un derecho incedible"(16)

De este modo, el distinguido civilista reconoce la cesión de los derechos de marca, patente y autor y nos sigue diciendo:

" Se ha dicho que la cesión es un contrato cambiante por que asume la forma de diversos contratos como la compra-venta, la permuta o la donación. Cabe decir que no es un contrato diferente a la compraventa, permuta o donación, sino que asume la naturaleza de uno a otro".(17)

Así, reconoce que puede ser diversa la naturaleza que reviste éste acto jurídico por lo que podemos precisar, los conceptos de cesión que se han transcrito son aplicables al Derecho Marcario, ya que como la misma ley señaló la transmisión se registrará por el derecho común o Derecho Civil, por lo tanto, la cesión de una marca será cualquier acto de transmitir los derechos derivados de un signo distintivo, por lo que la cesión total va a comprenderse como aquella en virtud de la cual el propietario de una marca se desprende de todo derecho que tenga sobre un signo distintivo y por consiguiente se acogerá a la siguiente tesis " El derecho sobre la marca es un derecho de propiedad cosas inmateriales o incorporales, que recae en consecuencia sobre un objeto

(16) ibidem pág. 418

(17) ibidem pág. 417

incorporal. Los objetos incorporales se caracterizan por su inmaterialidad, por cuanto son cosas aprehensibles con el pensamiento pero no perceptibles por los sentidos, a un cuando se materialicen en un objeto determinado. Tales derechos son temporales, lo cual no elimina su carácter de derechos absolutos y exclusivos de naturaleza patrimonial enajenable, cuyo contenido patrimonial es el poder de gozar de los signos distintivos y de disponer de ellos en forma plena y exclusiva con las limitaciones establecidas en la ley".(18)

La cesión podrá ser onerosa o a título gratuito y se efectuara por acto entre vivos o mediante la sucesión.

Para realizar dicha cesión las partes deberán de seguir las siguientes formalidades:

- Será por medio de un escrito y por duplicado
- Señalar el número de registro o número de solicitud de la marca de que se trate.
- Constar la fecha de la transmisión.
- Constar los nombres de los contratantes (cedente y cesionario), así como sus generales.
- Tener capacidad jurídica ambos contratantes.
- En caso de ser Sociedad una de las partes demostrar con poder notarial la capacidad que se tiene para contratar.
- Llenar los requisitos de existencia y validez de todo acto jurídico y que son los de existencia:

- a) voluntad (consentimiento)
- b) objeto posible
- c) solemnidad

Elementos de validez

- a) forma legal
- b) ausencia de vicios en la voluntad
- c) licitud en el objeto y en el motivo o fin

(18) Rondón de Sansó Hildegart, ob. cit., págs. 77 y 78.

d) capacidad

Estos elementos a continuación se explicarán brevemente, iniciando con los de existencia, sin los cuales no es posible que existan los actos jurídico:

- a) es el acuerdo a que van a llegar las partes que celebran la cesión es decir, la manifestación de su voluntad, que en principio deberá de realizarse expresamente y por escrito.
- b) el objeto que consiste en dar, hacer o no hacer.
- c) solo se da en determinados casos y que es un rito necesario para la existencia de estos, vgr. matrimonio, testamento.

Los elementos de validez son aquellos que son necesarios para ser perfectos y así producir efectos jurídicos plenos.

- a) La voluntad de las partes se deberá de exteriorizar de acuerdo a la forma en que la ley lo pida.
- b) La voluntad como elemento básico del acto jurídico deberá de ser cierta y libre, ya que si esa voluntad o consentimiento se base en una creencia equivocada (error), o por medio de engaños (dolo), o ha sido otorgada por medio de amenazas (violencia) entonces esa voluntad viciada anulara el contrato.
- c) El objeto, motivo o fin no deberán de ser contrarios a lo que dispone las leyes, es decir no deberán de contravenir una prohibición o mandato legal.
- d) La capacidad constituye la aptitud de un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones así como para ejercerlos, de lo contrario el acto jurídico no sería valido ni podría surtir efectos entre las partes ni frente a terceros.

Una vez que se va a plasmar por escrito la transmisión de la marca, se deberá de inscribir dicha cesión en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, esto es con el fin de que surtan efectos frente a terceros, cabe

señalar que anteriormente éste proceso de inscripción era muy tardado y complicado, como se puede apreciar en la Ley de 1976, y que más adelante se analizara, por lo que el legislador consiente de éste hecho, es que en las reformas que ha estado sufriendo la ley de la materia, ha ido simplificando dicho procedimientos para la inscripción de la cesión, sin embargo, es hasta la creación del nuevo reglamento de la ley de la Propiedad Industrial del 24 de noviembre de 1994, cuando realmente se aprecia que se agiliza do el procedimiento de inscripción de las cesiones, por lo que dicho procedimiento se analizará más detalladamente en el inciso correspondiente a este tema.

En caso de que la marca que se pretenda transmitir este ligada, entendiéndose como tales, aquellas marcas que sean de un mismo titular y que dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios o sean semejantes en grado de confusión, aquí existirá una excepción que se dará cuando el titular condidera que no son confundibles y por lo tanto solicitara al Instituto que disuelva la liga impuesta, pero en caso de que no sea disuelta dicha liga sólo serán transmisibles cuando se cedan todas estas marcas ligadas a la misma persona; por último tanto el registro de una marca como la solicitud que se pretenden transmitir deberán de estar vigentes conforme lo establece el artículo 150 de la Ley de la materia.

Ya efectuada la transmisión, se hará la anotación correspondiente en la copia del título de dicha marca en su expediente, y en el título original en caso de que se presente este y se publicará en la Gaceta dicha transmisión.

Por último, nuestra ley nos dice que también se podrán ceder las solicitudes de los registros de marcas, aunque en sí lo que se está cediendo es la fecha de presenta-

ción, en éste caso como se está hablando de una cosa a futuro es un contrato aleatorio, por lo que no se tendrá ninguna acción en contra de cedente, en caso de que se le niegue el registro de la marca, una vez que se ha efectuado la cesión de la marca, el cedente es ajeno a ésta y por lo tanto si la emplea estará cayendo en el delito de usurpación.

d) DERECHO DE EJERCER ACCIONES
CONTRA LA VIOLACION AL DERECHO
DE EXCLUSIVIDAD.

Toda persona que tenga su registro de marca vigente y en uso, va a tener Derecho exclusivo sobre su signo distintivo, y entre sus derechos va a estar el de ejercer la acción que corresponda en contra de quien llegue a usurpar la marca que legalmente tenga registrada, éstas acciones podrán ser de tres tipos:

- Civiles, que van a consistir en exigir el pago de daño y perjuicios.

- Penales, cuando el usurpador comete delito y se castigara con prisión.

- Administrativas, éstas se darán cuando se comete una infracción, las cuales se encuentran contempladas dentro de la ley, por lo que será acreedora a una sanción.

Las sanciones a las cuales serán acreedoras la o las personas que esten usando una marca ilegalmente, como ya se señaló se encontrarán contempladas en la Ley de Propiedad Industrial, por lo que tenemos que hacer una distinción entre la comisión de una infracción administrativa o de un delito, ya que para cada caso habrá sanciones específicas; por lo que primeramente se analizará qué es una infracción, en nuestra materia las cuales se encuentran señaladas en el artículo 213 de la Ley de la materia en las siguientes fracciones:

Fracción III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada, sin que lo esten. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en la infracción, después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

En esta fracción la ley nos señala dos casos en que se estará cometiendo una infracción primeramente será cuando un producto o servicio esten ostentando un registro cuando en realidad no cuentan con éste, y el segundo caso es cuando una marca ha tenido un registro pero éste se ha perdido por lo cual no es vigente.

Fracción IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

Aquí se refiere a la imitación de una marca

Fracción V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales esten relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

Aquí, hay que señalar que en la ley anterior no se contemplaba como infracción el hecho de que por una semejanza que existierô con la marca se tendría como una infracción, si no que sólo se contemplaba que fuera una marca registrada es decir se amplió ésta fracción aquí se está protegiendo sobre

todo a los establecimientos que tienen ya un prestigio, y una clientela segura, como por ejemplo en caso de el Palacio de Hierro, Liverpool, etc.

Fracción VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

Esta fracción se refiere a los casos en que se quiere usar un signo como marca o se está usando que sea contraria a las reglas del orden público, a la o buenas costumbres o que sea contraria a esta ley, así como en los casos en que no se podrán registrar como marcas signos como sellos oficiales, condecoraciones, medallas, nombre de personas o personajes, etc... sin la debida autorización del que corresponda otorgarla, así como en caso de las marcas notoriamente conocidas.

Anteriormente sólo se contemplaban como infracciones administrativas 11 casos, hoy estan vigentes 23, es decir se aumentaron 12 casos, lo que hace notar la importancia extrema que han tenido, lo referente a la Propiedad Industrial, y que finalmente los legisladores en nuestro país, se han dado cuenta de la importancia, que reviste esta materia, tanto en ámbito económico; como en lo social, siguiendo con lo que en nuestra materia se considerará como infracción, en cuanto a las marcas y que son casos nuevos que se contemplan en las siguientes fracciones:

Fracción XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

Fracción XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica

una marca registrada, a sabiendas de que se uso esta en los mismo sin consentimiento de su titular;

En estos dos supuestos se han mencionado que ya es una infracción el hecho de no contar con la debida autorizacion (licencia debidamente otorgada o por medio de la cesión) en el primer caso se refiere sólo al hecho de usar una marca, y en el otro caso se habla no sólo de la intención, sino de el hecho de que se esta poniendo en venta o circulación mercancia, que está amparada por un registro y que no se conto con el consentimiento del titular de éste.

Fracción XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

Fracción XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido, o suprido parcial o totalmente ésta;

Estas dos fracciones se refiere a las alteraciones que pueden sufrir tanto los productos como la marca misma.

Cuando se ha cometido una infracción administrativa el interesado, en éste caso, tendrá que seguir un procedimiento administrativo para que se llegue a está conclusión y por consiguiente se llegue a una sanción que va desde una multa, clausura hasta el arresto a domicilio, el procedimiento administrativo se iniciará con una promoción dirigida al Instituto, la cual deberá de contener los requisitos que marca al artículo 189 que dice. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá de contener los siguientes requisitos:

I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Y deberán de estar firmadas por el interesado o por su representante, y el comprobante de pago de la tarifa correspondiente deberán, así mismo, de presentarse las pruebas que estime necesarias para probar su acción, que deberán de ser básicamente documentales, y sin que se acepte la testimonial y ni confesional.

Cuando no se cumpla con lo señalado por el artículo 189, se le requerirá para que los cumpla y se le dará un plazo de ocho días (entre las innovaciones que actualmente tienen la ley, está la facultad que tiene el Instituto para que pueda solicitar a las partes presenten una prueba que éste en poder de éstas y que no habían aportado) una vez cumplido esto y admitida la solicitud se le notificará al titular efectuado concediéndole un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga, y su escrito deberá contener los requisitos que señala el artículo 197 de la Ley de la materia, y que serán el de señalar el nombre y domicilio así como el carácter con el que se promueva, oponer sus excepciones y defensas que pretenden hacer valer y contestar a cada uno de los hechos del escrito de infracción y los fundamentos de derecho que estime convenientes, así como su capítulo respectivo de ofrecimientos de pruebas; en éste caso cuando de las pruebas que ofrezca en documentos estén en el extrajero se les dará un plazo adicional de 15 días para que las presenten.

Una vez concluida ésta etapa, se dictará la resolución correspondiente, en los casos de que el procedi-

miento administrativo haya sido promovido por cuestiones de infracciones administrativas las cuales se relacionan con cuestiones sobre marcas y que ya han sido mencionadas, en ese se dictará la resolución en la cual se le impondrá la sanción que le corresponda, siempre y cuando haya sido procedente la declaración de infracción administrativa.

Una de las innovaciones más importantes que trae la ley reformada en 1994, es el hecho de que el Instituto va a tener la facultad de dictar medidas provisionales en contra de los presuntos infractores, las cuales se van a encontrar fundamentadas en los artículos 199 bis al 199 8 bis estas medidas irán desde el impedir o retirar de la circulación los productos y todo objeto que tenga que ver con estos como por ejemplo la publicidad, así como ordenar el aseguramiento de los bienes con el que se realizán los productos en que se materialice la infracción, en caso de prestadores de servicios se podrá ordenar la clausura del establecimiento o la suspensión del servicio.

Todo aquel titular que se encuentre afectado en sus derechos exclusivos podrá solicitar dichas medidas, y deberá de otorgar una fianza que ampare cantidad por los posibles daños y perjuicios que le provoque al afectado por las medidas en caso de que no se compruebe la comisión de ninguna infracción o delito, según sea el caso, dándose vista al afectado por el término de 10 días, hay que señalar que este podrá otorgar una contrafianza a fin de evitar que le apliquen dichas medidas, la persona que hubiese solicitado estas medidas tendrá un plazo de 20 días contados a partir de la fecha en que se ubiese ejecutado dicha medida, para que presente la demanda o solicitud de declaración administrativa, en caso contrario deberá de pagar daños y perjuicios con la fianza que se otorgo inicialmente, así mismo en la resolución que se emita en el procedimiento administrativo deberá de

mencionar sobre el levantamiento de dichas medidas o la definitividad de las mismas.

Otra innovación hecha al procedimiento administrativo consiste en que la visita de inspección, ya no será un requisito indispensable para iniciar el procedimiento administrativo ya que sólo bastara con que se presente constancias o documentos para iniciar éste, anteriormente era necesario la visita, ésta también ha sido modificada ya que está al arbitrio del Instituto el solicitar se efectue esta o no, una vez que se ha admitido el inicio del procedimiento se le darán un término de 10 días para que conteste la parte contraria. Anteriormente eran sólo 5 días, en caso de ser necesaria la visita, se deberán observar las siguientes reglas las cuales encuentran su fundamento legal en el artículo 203 al 212 bis 2, en cuanto a los requisitos que se deberán de contener las visitas este es el relativo a las actas de visitas las cuales se harán conforme al artículo 209 de la Ley de la materia que dice: en las actas se hará constar:

I. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;

II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar dónde se practique la visita;

III. Número y fecha del oficio de comisión que la motivo, incluyendo la identificación del inspector.

IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;

V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

VI. Mención de la oportunidad que se dió al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

VII. Datos relativos a la actuación;

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

IX. Mención de la oportunidad que se dió al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de hacer la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se nego a firmar el acta.

En caso de que con dicha inspección se comprueba la comisión, ya sea de una infracción o de un delito se asegurarán los productos con los que se presume se están cometiendo delito o infracción. Anteriormente, es decir en la Ley de 1976 y a las referencias de 1991, no se especificaba que se quería decir con "aseguramiento de productos", la ley vigente en sus artículos 212 bis, 212 bis 1, 212 bis 2, nos señala claramente:

Primero: que será considerado como productos con las que se está cometiendo, ya sea un delito o una infracción para el Instituto,

Segundo hoy es necesario que se designe un depositario legal de los bienes asegurados, designado por el autor en el procedimiento administrativo.

Tercero por último cuando se resuelve el fondo del asunto el Instituto señala en su sentencia si se ha cometido una infracción y que se va a hacer con los productos asegurados, según lo claramente señalado por el artículo ya citado 212 bis 2 y si para el caso de que se trate de un delito, en la resolución se hará sólo la mención de que se cometió un

delito, anteriormente se daba vista al ministerio público federal.

Las sanciones a que se harán acreedoras van a determinar con fundamentos en el artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial vigente que dice: Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por noventa días
- IV. Clausura definitiva;
- V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

La multa con relación a la ley anterior, aumento 10 mil días de salario más en caso de reincidencia, las multas se duplicarán entendiéndose como tal al hecho de que dentro del plazo de 2 años después de la sentencia definitiva las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, en tal, caso se podrá duplicar las multas que se impusieron o clausura definitiva .

El artículo 220 de la Ley de Propiedad Industrial nos dice .Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

- I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción ;
- II. Las condiciones económicas del infractor,y
- III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Como se trata de bienes que versan sobre mercancías, que se encuentran a la venta y que afectan a un sector, éstas van a ser los puntos que se van a valorar y tomarse en cuenta al momento de dictar sentencia ya que en algunos casos, por ignorancia las personas cometen éstas infracciones o delitos, así como que no va a ser lo mismo que el que cometa el delito o infracción sea un pequeño comerciante a que sea una sociedad con una gran empresa.

Una vez que se tenga éste dictamen o sentencia, el titular afectado podrá hacer valer la acción civil para el cobro de daños y perjuicios (indemnización); la ley vigente señala claramente en su artículo 221 bis, que dicha indemnización no será menor del 40 % sobre el valor de la marcación o del servicio con el que se violó algún derecho contenido en esta ley. Esta innovación se hizo con el conocimiento que en algunos casos, los que se ven afectados son personas que no conocen o tienen los recursos necesarios para contar con un abogado especializado que lo ayude a valorar sus derechos afectados y el que cometió el delito o infracción sabe de esto se quiere aprovechar ofreciendo un pago por daños y perjuicios mínimo.

Por último si de la investigación que se hizo para saber si se trataba de una infracción se llega a la conclusión que lo que se cometió fue un delito así se hará constar en la resolución.

Después de haber señalado que se considerará una infracción y el procedimiento que se seguirá para llegar a la conclusión de que se cometió dicha infracción, que dará lugar a una sanción administrativa, sin embargo, habrá hechos que serán considerados delitos tal y como lo señala el artículo 223 fracción I y II y que dice. Son delitos :

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

De ésto se desprende que actualmente será considerado como delito, la reincidencia de una infracción administrativa, en las leyes anteriores no, ya que en la legislación de 1976 como en las reformas de 1991, se limitaban a señalarlos que eran considerados delitos.

Así, con el señalamiento de lo que se considera una infracción y lo que es un delito, y que procedimiento se deberá de seguirle, llegando a la siguiente conclusión: que nuestra ley, sólo establece realmente un procedimiento para la prosecución de las infracciones, pero para perseguir un delito, existe una laguna, por lo que se aplicará éste mismo procedimiento para llegar a una declaración de que se ha cometido un delito o para el caso de una reincidencia que es considerado como un delito.

El caso de la supletoriedad del Código Federal de Procedimiento Civil, que es aplicable para los casos en que exista una laguna procesal, a este respecto, considerando que lo idóneo sería que las normas que regulan el procedimiento sean de aplicación exactas, para cada caso; y sea casi nulo el aplicar leyes del Código Federal, ya que aún con que las nuevas leyes sean más concretas, en algunos casos hay abogados que utilizan ésta supletoriedad para alargar más el procedimiento.

la implementación de medidas precautorias son consideradas muy severas, por el hecho que para una negociación

mercantil un aseguramiento de sus mercancías o clausura son graves. Sin embargo con la piratería que existe hoy en día sólo con estas medidas va a ser posible tratar de detener esta actitud delictiva, no obstante cabe mencionar que de cierta manera la ley actual ya está considerando las medidas que se llegaron a contemplar en la ley del 73, pero en estos momentos la ley emplea medidas mucho más severas y específicas que antes.

El derecho que tiene no sólo el particular como comerciante sino las empresas titulares de registros de marca, para solicitar el pago de una indemnización por la violación a sus derechos marcarios y ejercer acciones tanto la civil como la penal, y de pedir se apliquen sanciones tanto civiles (pago de daños y perjuicios por medio de una indemnización) y la cárcel en caso de que se ejerza la acción penal, sin embargo y pese a las grandes modificaciones que la ley a sufrido, consideramos que lo que se debería hacer es actuar lo más rápido posible en cuanto se tenga conocimiento de la comisión ya sea de una fracción o de un delito, ya que desde siempre " La Ley de la Propiedad Industrial exige, para el ejercicio de las acciones en contra de los que falsifiquen o usen ilegalmente una marca, que previamente al conocimiento de la materia por el Ministerio Público y por los jueces penales y civiles, se pronuncie una declaración técnica por la Dirección de la Propiedad Industrial. Declaración que para dictarse, requiere del desarrollo de un especial procedimiento contencioso administrativo que en primer lugar está sujeto al pago de derechos, que además requiere los servicios de abogados, que igualmente expone al peligro la validez del registro de la marca pues, lo normal es que el falsificador alegue la nulidad del registro. A lo anterior, debe agregarse el tiempo tan prolongado que dicho procedimiento comúnmente se lleva. Pero además: como la resolución que dicte La Secretaría de Industria, es recurrible

en amparo, el dueño de la marca registrada todavía tiene que soportar un juicio de amparo ante el Juez de Distrito y un juicio de amparo en revisión ante la Suprema Corte, todo ello con las contingencias propias de los litigios; con los gastos, molestias y pérdida de tiempo correspondientes".(19)

Por último es necesario que "Para la determinación de las sanciones, según la LEFOPPI, debe tomarse en consideración el carácter intencional, las condiciones económicas del infractor y la gravedad que está implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los afectados".(20)

Ya que en muchas ocasiones los delincuentes más peligrosos, son lo que para evitar que esté cometiendo un delito cuentan con una asesoría jurídica previa, para así poder aprovecharse del prestigio de la marca y poder explotarla durante un tiempo y por lo tanto obtener un beneficio ilícito, como es que tiene conocimiento que una infracción es menos severa la sanción que para un delito, por lo que así maquilan la comisión de una infracción que la de un delito; sin embargo el legislador sabedor de estas actitudes dolosas hora en las infracciones, crea medidas precautorias, tratando de evitar la comisión de éstas, y así, proteger al titular de un registro marcario por lo que actualmente la reincidencia de alguna infracción es considerada como un delito.

(19) Rangel Medina David, Derecho de Autor y Derechos sobre Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año I, Enero-Junio 1963, número 1., pág. 101.

(20) Jalife Daher Mauricio, Aspectos Legales de Las marcas en México, 2a Edición, Editorial Sista, México, D.F., 1993, pág. 105.

e) D E R E C H O D E R E N O V A C I O N D E L A
M A R C A .

Esta prerrogativa, de la que el titular de una marca va a gozar, se da con el hecho de que el registro de una marca, no se va a limitar su vigencia, ya que ésta va a ser prorrogable, siempre y cuando para su conservación se haga la renovación de dicho registro y en los términos que la ley establezca, es decir, para que proceda la renovación deberá contener los siguientes requisitos:

1) Presentar la solicitud de renovación, en donde se declarará bajo protesta de decir verdad que esta usando la marca.

2) Dicha solicitud se deberá presentar seis meses posterior al término de la vigencia del registro.

3) Efectuar los pagos por los derechos correspondientes a grandes rasgos transcribimos lo que consideramos los requisitos generales que se dan para la renovación del registro de una marca, ya que en el siguiente capítulo, se tratará más detalladamente en Derecho de renovación.

f) D E R E C H O D E C A N C E L A R V O L U N T A R I A
M E N T E E L R E G I S T R O .

Este derecho se traduce en la facultad con la que va a contar el titular de un registro para que en cualquier momento el pueda cancelar se registro, según lo señala el artículo 154 de la Ley de la materia

Independientemente, de que el hecho de cancelar un registro voluntariamente no es sólo un derecho sino que va a ser también una facultad que van a tener tercero o el mismo Instituto cuando considere que una marca se esta usando como nombre del producto o servicio, este concepto de cancelación va a tener una dualidad, ya que si bien va a ser un derecho que

tiene el titular de una marca, también va a poder en determinadas circunstancias (cuando tolere el titular de un registro marcario que su marca se convierte en una denominación genérica) una forma en que se pierda el registro de una marca; sin embargo, más adelante trataremos este punto más detalladamente, abarcando que no sólo el hecho que la cancelación sea un derecho de un titular de un registro sino como una forma de perder un registro.

g) DERECHO DE SOLICITAR LA NULIDAD DE OTROS REGISTROS.

Al igual que el anterior inciso este derecho que van a tener los titulares de un registro, para solicitar se declare la nulidad de un registro al que considere esta violando de alguna forma se derecho de exclusividad sobre su marca, podrá solicitarlo, concurriendo ante el Instituto e iniciando el procedimiento de declaración de nulidad respectivo, la propia ley en el artículo 151 regula en que casos se considerará nulo un registro y que van a ser:

1.- Cuando el registro se haya otorgado en contra de las disposiciones de esta ley.

2.- Cuando una marca sea idéntica o semejante en grado de confusión con otra.

3.- Cuando se obtuvo el registro en base a datos falsos.

4.- Cuando el registro se otorga por error.

5.- Cuando el agente, representante, usuario o distribuidor del título de una marca, registrada en el exterior registre a su nombre esta u otra en grado de confusión, sin la debida autorización.

Para ejercer éste derecho el titular tendrá un término de 5 años en los casos 3 y 4, para los casos 1 y 5, no hay

término y para el caso 2 es dentro de un término de 3 años.

Hay que hacer notar que el uso de una marca que ha sido declarada nula, será considerada una infracción administrativa y si una vez que sea declarado como una infracción y se reincide en su conducta estará cometiendo un delito, y por lo tanto el titular afectado tendrá el derecho de ejercer las acciones civiles o penales correspondientes, lo anteriormente tratado sobre el derecho que tiene el titular de un registro de marca de solicitar la nulidad de un registro que lo afecte, será tratado ampliamente en el capítulo IV de éste trabajo como una forma de perder el registro que se tiene sobre una marca.

CAPITULO TERCERO

OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL REGISTRO MARCARIO

I.- O B L I G A C I O N E S D E H A C E R .

Así como el titular de un registro marcario va a tener derechos que la ley le otorga, así mismo, va a tener que cumplir con determinadas obligaciones o reglas que la propia ley establece, y las cuales deberán de ser observadas por el titular de la marca, a fin de conservar sus derechos exclusivos sobre su marca. En cuanto a éstas obligaciones hay que mencionar que han sufrido una serie de modificaciones a través del tiempo, sobre todo en cuanto a procedibilidad se refiere ya que como se ha venido mencionando la ley de la materia así como su respectivo reglamento han tenido modificaciones vanguardistas, esto con la finalidad de hacer más competitiva nuestra ley de marcas frente a las demás leyes extranjeras que se refieren a las marcas y sobre toda por la gran importancia que han cobrado los temas referentes a la Propiedad Industrial en nuestro país, a continuación se analizarán cada una de las obligaciones que van a tener que cumplir los titulares de los registros marcarios.

a) U S A R L A M A R C A

Con las modificaciones que han sufrido la Ley de Propiedad Industrial desde 1976 a 1994, junto con su reglamento tanto el de 1988 derogado por el nuevo reglamento de 1994, ésta obligación ha dejado ser propiamente un obligación, para transformarse en una potestad, ya que en la actualidad el titular de un registro marcario no va a tener que comprobar el uso que haga de ésta ya que bastara con que manifieste que la esta usando; anteriormente, se debía de acreditar el uso cuando menos una vez dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión, (art.117 de la ley de

1976), los medios idoneos para probar dicho uso eran por medio de documentos tales como envolturas, folletos, publicidad etc., ésta comprobación de uso ha desaparecido en la actualidad, éstas prácticas con la ley en vigor han desaparecido ya bajo la ley en vigor, y en la actualidad y actualmente se requiere unicamente una declaración en la que el titular de un registro marcario manifieste bajo protesta de decir verdad que ha venido usando la marca en cuestión, la cual se hará en cuando se solicite la renovación de ésta, es decir se dejará de tener que aportar las pruebas que comprueben dicho uso. De lo que se desprende que más que una obligación, en estricto sentido, el uso de una marca actualmente es considerado como una condición para que proceda la renovación ya que " De hecho, aún y cuando formalmente la renovación del registro de marca ya no tiene como presupuesto la prestación, por parte del titular, de elementos que comprueben el empleo de la misma en los productos o servicios amparados, el concepto de "uso de la marca" sigue plenamente vigente, ya que para fines de litigio este elemento continuará siendo esencial para determinar la procedencia de una acción"(21)

Por lo que aún y con las multiples reformas que se han hecho realmente sigue subsistiendo el uso obligatorio de una marca registrada, aunque actualmente sin la severidad que tenia en la ley de 1976, en cuanto a las medidas para comprobar el uso efectivo de una marca, que en la actualidad se sujeta a manifestar por parte del titular que se esta realmente usando la marca que se pretenda renovar, sin embargo, y como ya se señaló el concepto de uso de marca, esta vigente por lo que las finalidades del uso obligatorio cumple varias finalidades que son:

✓ "1.- La figura del uso obligatorio cumple varias finalidades básicas en el seno del Sistema de Marcas. Constituye, ante todo, un mecanismo que contribuye a consoli-

dar la marca como bien inmaterial: al cumplir la carga legal de usar la marca, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores un cuya mente va penetrando la unión entre el signo y el producto o el servicio.

2.- En segundo término, el uso obligatorio de la marca registrada facilita en buena medida la aproximación de la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado.

3.- En tercer lugar el uso obligatorio de la marca registrada cumple una finalidad funcional: al hacer posible que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar las marcas solicitadas, lo cual es sumamente importante con respecto a aquellas clases de productos para las que el Registro de Marcas está saturado".(22)

Se entenderá que se tiene un uso efectivo y real de una marca cuando ésta se exterioriza y se pública en el mercado, es decir, en el mercado se encontraban productos o servicios amparados por una marca debidamente registrada, existe una oferta y demanda de ésta.

Por lo tanto, "La marca registrada no es objeto de un uso efectivo y real si los productos diferenciados con la marca no son introducidos en el mercado a través de los canales de distribución y circuitos comerciales. Así ocurre, en primer término, cuando el titular de la marca registrada limita sus actividades a la adopción de medidas preparatorias tales como diseñar la marca, confeccionando las etiquetas o los envases a los que se incorpora el signo. Tampoco cabe hablar de un uso efectivo y real en la hipótesis en que el titular de la marca registrada coloca ciertamente el signo en los productos, pero estos permanecen almacenados sin abando-

(22) Fernández Novoa Carlos, Derecho de Marcas, Editorial Monte Corvo, S. A., Madrid España, 1990, pág. 240.

nar las dependencias empresariales para acceder al correspondiente sector del mercado"(23)

b) LA MARCA DEBE DE USARSE TAL Y COMO SE REGISTRA .

Para conservar, los derechos adquiridos sobre las marcas registradas, es necesario que éstas se estén usando tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (artículo 128 Ley de Propiedad), sin embargo, ocurre que el titular de una marca para actualizar la imagen de su marca frente a los consumidores, va haciendole variaciones, a fin de estar impactando al público, es decir tratan de que su marca este a la "moda" siempre, los legisladores consientes de este hecho han establecido innovaciones, que han sido plasmadas en la Ley de Propiedad Industrial, respecto al concepto de usarse la marca tal y como se registro ya que si bien en la ley de 1976, se establecía que era necesario usar la marca tal y como se registro y que cualquier modificación o alteración traería como consecuencia la perdida de del registro marcario, por lo que cualquier modificación que se hiciera a dicha marca, obligación volvería o registrarla, los legisladores al ver que estas reglas en la realidad eran obsoletas, cambian totalmente el concepto que se tiene sobre el hecho de usar tal y como se uso; ya que las marcas, por muy prestigiosas o famosas que sean no están exentas de ser actualizadas a fin de que su marca concuerde con el momento que este viviendo el público concumidor, por ejemplo: la marca Pepsi que si bien en un principio era una marca con letras simples, hasta cierto grado parecido a la de la marca Coca Cola hoy en día, es una marca que ha sufrido modificaciones respecto a la marca que era originalmente.

(23) Fernández Novoa, ob. cit., pág. 253.

Tales modificaciones pueden ser desde la alteración de los colores en que aparece, la reestructuración de los elementos o la forma de la etiqueta, y a veces hasta la remodelación del diseño. Siempre y cuando tales modificaciones no alteren su carácter distintivo, ya que de lo contrario, se podría caer en el supuesto que como la marca registrada que se esta usando es diferente a la que se registro y otra persona puede solicitar la caducidad de la marca por no estarse usando.

C) LA MARCA DEBE DE USARSE COMO
MARCA Y NO COMO NOMBRE DEL PRO-
DUCTO.

Esta obligación es la que debe de cuidar el titular de la marca, ya que sólo de el va a depender que su marca no se convierta en un nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que para el público consumidor al escuchar el nombre de la marca, inmediatamente la asocie con el producto o servicio, es decir, la marca pierde su carácter de distintividad, si bien la distintividad se traduce en el hecho de que una marca; está destinada a especializar el producto o servicio existentes y similares.

Toda marca, por lo tanto que pierda este carácter de distinguir productos o servicios con otros similares, caerá en las llamadas denominaciones genéricas, claro, siempre y cuando no hubiere intención del titular de una marca, es decir, que esta no lo hubiere tolerado o provocado.

Haremos un análisis general de lo que se entiende como una denominación genérica " Desde el punto de vista lógico, género es el conjunto de cosas cuyos caracteres son comunes; es la clase, es el orden en el que se considerán comprendidas

diferentes cosas. Nombre, a su vez, es la palabra que aplicada a los objetos y a sus cualidades sirve para designarlos y distinguirlos. Nombre genérico, por consiguiente, es el que conviene a todas las personas o cosas idénticas o de una misma clase".(24)

Este vocablo se aplica a un producto o servicio que sirvasen susceptibles de ser apropiados como marcas por un industrial o comerciante, los demás competidores no podrían usar el único término que es conocido y empleado por el público consumidor para designar las mercancías ya que existiere un derecho privado sobre signos o vocablos que pertenezcan al uso común se crearía un monopolio sobre el propio lenguaje, es por lo que no se ha permitido la existencia de un derecho exclusivo sobre el uso de signos o vocablos pertenecientes al dominio público, para precisar cuales son las fuentes para demostrar que una marca es genérica, a continuación se señalarán los medios más comunes empleados para determinar la genericidad de un nombre o denominación:

"a) dictamen de alguna dependencia oficial o gubernamental que por sus atribuciones, personal técnico y elementos de investigación, reviste de intrínseca autoridad a sus opiniones sobre alguna rama del conocimiento humano conectada con la designación de los objetos industriales y comerciales. Por ejemplo: laboratorios, Consejos u organismos similares de las Secretarías de Salubridad, Agricultura, Economía, etc.;

- b) diccionarios en general;
- c) farmacópeas nacionales e internacionales;
- d) gramática de la lengua castellana;
- e) obras (libros y revistas) científicas sobre farmacología, biología, terapéutica, etc.;

(24) Rangel Medina, obcit. Tratado de Derecho Marcario, pág 299

- f) obras técnicas sobre mecánica, física, labo reindustriales, etc.;
- g) tratados teóricos y prácticos sobre propiedad industrial;
- h) acuerdos y convenciones internacionales;
- i) sentencias administrativas y judiciales de autoridades mexicanas;
- j) prueba de peritos;
- k) resoluciones de congresos científicos, etc."(25)

Esta obligación estriba en el hecho que el titular de un registro marcario, deberá de cuidar que su marca no se vuelva de uso común, esto en la realidad dependera del cuidado y diligencia que ponga este, para impedir que los demás comerciantes o industriales, así como los consumidores la usen como un término genérico para llamar así a las mercancías a las que se aplica, ya que de lo contrario y aún con el hecho de que en un inicio dicho signo cumplió con su función de distintividad; es decir, era una marca idónea, dicho signo dejará de gozar de la exclusividad que la ley le dió ya que si bien es cierto que puede ocurrir que con una campaña publicitaria profunda, impactante y novedosa durante cierto tiempo y que el titular del registro, ya sea que tolere que su marca sea usada como nombre del producto o servicio o que el mismo la provoque con el fin de obtener una mayor clientela, es por lo que el titular de un registro marcario debe de tener mucho cuidado cuando su marca se ha hecho conocida entre consumidores y los mismos competidores, ya que el hecho que dicha marca se vuelva genérica traerá como consecuencia:

La pérdida de su derecho exclusivo sobre su marca.

(25) Rangel Medina, ob.cit., Tratado de Derecho Marcario,

- ch) INSCRIBIR LAS LICENCIAS .
- d) INSCRIBIR LAS CONCESIONES .

En la ley abrogada de 1976, se contemplaban éstas dos obligaciones, y que tenía su fundamento legal en la Ley sobre el control y Registro de la Transferencia de tecnología y el Uso y Exportación de Patentes y Marcas actualmente derogada y en su respectivo reglamento.

Como ya se señaló la inscripción de las licencias y concesiones se encontraban reguladas, éstas en donde se contemplaba y regulaba las Incripciones tanto de las licencias como de las cesiones de marcas, se observaba para llevar a cabo, dicho trámite todo un procedimiento para inscribir dichos convenios o contratos ante el Registro Nacional de transferencia de tecnología esto era una obligación tanto para las partes que lo intervinieran en la celebración de los mismos como los beneficiados de éstos.

- Dichos convenios entre contratantes debían de ser presentados dentro de los 60 días hábiles a la fecha de su celebración.

- En idioma español y en caso de que fuerán redactados en otro idioma deberían de presentarse traducción al español, realizada por un perito debidamente autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.

- Con el convenio o contrato deberán de presentar la solicitud por medio de las formas que expedía el mismo Registro.

- A éstas era necesario acompañarlas además de los documentos anteriormente señalados, documentos donde se acreditan la personalidad de las partes.

- Pago de la cuota, todo se presentaba en original y dos copias.

- En caso de irregularidad, el Registro concedía un plazo de 15 días hábiles para subsanarlo sino se tenía por no presentada dicha solicitud.

- Toda modificación deberán de ser, inscritos en el Registro, ya que en caso contrario serían nulos.

- La Secretaria debía de resolver dentro de 90 días hábiles sobre si se inscribio o no dichos actos.

- Estos 90 días se contabán después de que se presentará , cuando el caso lo requiera la documentación complementaria.

- Contra las resoluciones que emitiera el Registro procedía el Recurso de la reconsideración que debería de interponerse dentro de los 15 días siguientes hábiles.

- Aparte era el tiempo para las pruebas que estime necesarios, para su desahogo eran 30 días hábiles una vez desahogadas ésta se daba un plazo de 60 días para dictarse la resolución.

- Aparte había una serie de causales para negar la inscripción.

- Así como también había un capitulo de Sanciones para aquellos que para obtener un Registro proporcionabán datos falsos o que ha sabiendas que el acto, convenio o contrato no es registrable se presentaba ante la Secretaria.

- Cuando las partes se negaban a proporcionar información que la Secretaría les solicite.

- Así como el hecho que no se notificarán las modificaciones a dichos actos.

- Las sanciones consistía en multas que iban desde 5,000 a 10,000 veces el salario mínimo.

- Para imponer éstas sanciones la Secretaría debería de conceder derecho de audiencia a los afectados a fin de dictar una resolución.

- Así mismo se establecía el recurso de revocación, ya que las partes tienen derecho o en todo caso a audiencia para oponer sus objeciones a las sanciones que se hubieren impuesto y eran otros 15 días para interponer dicho recurso y se le darían otros 15 días para resolver.

Es por lo que las partes ante este largo y tedioso procedimiento obtenían por no efectuar dicha inscripción

Es por lo que el legislador consiente de este problema, que era el procedimiento para la inscripción, es lo que primero abrogó la ley sobre el control y el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas publicado el 11 de enero de 1982 y que al ser abrogado se trató de simplificar dicho procedimiento en el reglamento de la Ley de Inversiones y Marcas del 30 de agosto de 1988, aunque efectivamente en el reglamento se tuvo un gran avance realmente se puede observar esta simplificación de la inscripción en el nuevo reglamento de el 24 de noviembre de 1994.

Como se puede observar este procedimiento además de complicado y sumamente largo ya que era todo un procedimiento legal con sus respectivos recursos, tenía sus deficiencias legales, por lo que el legislador sabiendo lo complicado de ésta Ley, y con el fin de que se facilitara al titular del registro marcario, así como para darle una real protección, actos por medio de los cuales se transmitía la propiedad de una marca y las licencias, cuando se abroga dicho ordenamiento y se crea el reglamento del 30 de agosto de 1988, y se simplifica este procedimiento al señalar que los actos (cesiones y otorgamiento de licencias) se inscribirán primeramente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y posteriormente y con la constancia de que estaba inscrito en el Registro se presentaban ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico; sin embargo con el actual Reglamento, ésta obligación se ha simplificado aún más, al señalar que todas las solicitudes de inscripción se presentarán ya directamente ante el Instituto, quien emitirla la resolución que corresponda sobre la inscripción solicitada, dichas solicitudes deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar por duplicado la promoción.

- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional.

- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Para los casos de transmisiones además serán los siguientes requisitos:

artículo 9o. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. La solicitud de inscripción de una transmisión de

los derechos conferidos por una patente, certificado de invención, registro, autorización o solicitud en trámite, cambio de denominación o razón social, transformación de régimen jurídico o fusión, deberá, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de éste Reglamento:

I.- Señalar el nombre, denominación o razón social y la nacionalidad del titular inmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, cuando las correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan sido previamente inscritas, así como los mismos datos, del nuevo titular además de los datos que se soliciten en las formas oficiales, y

II.- Acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autografadas del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones o modificaciones de derechos incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones o modificaciones celebrados con anterioridad, que no hubieran sido inscritos.

Dicha solicitud puede ser presentada por el cedente o subrogante o el titular cesionario o subrogatorio.

Para los casos de licencia de uso se deben de cumplir los siguientes requisitos:

artículo 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial. La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere al artículo 5o de éste Reglamento, deberá señalar:

I.- El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciatarío o franquicitario:

II.- La vigencia del convenio;

III.- Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;

IV.- Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y

V.- Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba; las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciataria, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las dos partes.

e) USAR LAS LEYENDAS ACERCA DE QUE LA MARCA ESTA REGISTRADA.
CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR.

Como resultado de haber obtenido el registro de una marca, el titular de ésta, deberá de usar las leyendas que la misma Ley especifica en el artículo 131 de la Ley de La Propiedad Industrial que dice:

La ostentación de la Leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el simbolo R (dentro de un circulo), sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada.

Esta obligación que deben de cumplir los comerciantes, se dividira a su vez en dos clases que son; leyendas para los productos nacionales y para los de exportación, para las primeras además de las que la ley señala deberán de indicarse la ubicación de la fabrica o lugar de producción y la leyenda "hecho en México". Si son productos extranjeros deberán de indicar la dirección del lugar donde los distribuyen o contar con un domicilio dentro del territorio nacional. Para productos de exportación además deberán de contar con la leyendas que la ley marca y con la leyenda "hecho en México", deberá de contar con la contraseña que establezca el I.M.P.I., que por lo regular consite en una aguilá estilizada, vista de perfil, dentro de un marco de cuatro aristas. Esto será para los productos, en que se pueden plasmar, y para servicios deberán de aparecer dichas leyendas en el lugar donde se presten dichos servicios, así como en aquellos medios donde se pueda representar la marca registrada como por ejemplo en la publicidad que se haga del servicio.

Las leyendas obligatorias, es una forma de anuncio a la comunidad de que la marca ya está registrada y por lo tanto tiene propietario, la omisión de dichas leyendas no afectará a la marca en si, pero el dueño de dicha marca no podrá ejercer acciones contra aquellos que sin su autorización usen la marca en cuestion.

II. OBLIGACIONES DE NO HACER.

a) NO USAR LEYENDAS ENGAÑOSAS.

Esta obligación se encuentra regulada en el artículo 115 de la ley de la Materia al señalar:

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán de aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

Esta obligación es muy importante ya que como se puede observar del artículo transcrito la ley, desde el momento en que se está solicitando el registro de un signo como marca previene al dueño de ésta de abstenerse de usar leyendas engañosas, que puedan inducir al público consumidor en el error, ya que como se a señalado el Derecho Marcario, va a proteger tanto a los usuarios de una marca como a los consumidores, claro que algunos comerciantes en su afán de captar el mayor número posible de compradores de su mercancía algunas veces recurren a usar slogans publicitarios que engañan al público.

Ahora, hay que ver, que si bien la ley desde el inicio de un procedimiento para registrar los signos que se pretendan registrar como marca establece que no deberán aparecer algunas palabras o leyendas que puedan engañar a los consumidores por lo regular, es después de haber obtenido registro que empiezan a utilizar palabras o leyendas para hacerles creer a los consumidores que el producto que estan adquiriendo tienen ésta o tales cualidades, como por ejemplo decir:

- Que su producto se hace con determinados elementos, o que los elementos que lo componen o son los mejores o extranjeros sin que lo sean,

- Poner en venta productos con una calidad inferior a la que se está manifestando.

Basicamente, éstos son por lo regular los casos en que concurren con frecuencia los comerciantes para inducir a los consumidores a la compra de tal producto y por lo tanto a caer en el error o en la confusión.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

Esta obligación la deberá de cumplir el titular de un registro de marca, y la cual es sumamente importante para la actividad comercial o industrial ya que, del prestigio que se va a ir adquiriendo una empresa por medio de su marca, va a ir imponiendo su desarrollo y expansión de la misma, y si por tratar de acelerar este proceso recurre a métodos prohibidos por la ley como es el usar palabras o leyendas engañosas para inducir a los consumidores a caer en error o confusión respecto de los productores, que le están ofreciendo en venta, a parte de la consecuencia legal que va a traerles consigo como es el que se estará cometiendo una infracción administrativa y que la reincidencia de esta será considerada un delito, el mismo público usuario después de haber comprado ese producto engañoso, al hacer comparaciones con los demás productos similares y que sean superior en cuanto a la calidad el mismo consumidor aplicará su sanción al dejar de comprar dicho producto engañoso además de que al cuestionar a estos consumidores sobre dicho producto no lo recomiendan y por ende se deja de comprar, repercutiendo a final de cuentas en el ánimo de los demás consumidores y finalmente en la economía del mismo empresario que quiso tener un lucro indebido con sus productos

b) NO USAR LAS LEYENDAS, M.R., EN PRODUCTOS A LOS QUE NO SE REFIERA EL REGISTRO.

Como ya se mencionó el titular del registro marcario tendrá la obligación de que sus productos o el servicio que preste; además de ostentar las leyendas que la ley menciona y que son el medio por el cual comunican al público consumidor de que la marca está protegida por la ley y por lo tanto toda aquella persona que pretenda usar ésta, sin la debida autorización se hará acreedor a sanciones de tipo administrativo, penal o civil dependiendo del caso.

Sin embargo y como la ley de la materia establece en su artículo 94 que dice:

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezca a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Por lo que dicho artículo será aplicable al presente caso, ya que como se señala en éste, la marca registrada sólo ampara a los productos o servicios para los que fue registrada, por lo que el dueño deberá de usar dicha marca en los productos o servicios especificados en la solicitud de registro ya que en caso contrario estará engañando a los consumidores además de que estará cometiendo una infracción administrativa.

Anteriormente se exigía el usar leyendas que ya se han mencionado, sin embargo en la actualidad la ley no especifica que el no usar las leyendas que la ley menciona este cometiendo una falta, pero el artículo 213 fracc. III, nos dice que cometen una infracción administrativa todo aquel que ponga a la venta o en circulación productos o servicios indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

Por lo que toda aquella persona que use leyendas que indiquen que una marca está registrada y que no lo éste, estará cometiendo una infracción administrativa que tendrá por lo tanto una sanción.

c) DEJAR DE USAR LA MARCA CUANDO LO ORDENE EL I.M.P.I.

Esta limitación al derecho de usar una marca registrada se da por razones de interés público; ya que la Ley de la materia en su artículo 129 que dice: El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes y servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

Este artículo nos da dos situaciones en las que el Estado interviene en el ejercicio del derecho exclusivo de usar una marca, que tiene el dueño de ésta, y que son:

- Cuando el Instituto declare el uso obligatorio de una marca registrada.

- Cuando prohíba o regule el uso de marcas registradas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (I.M.P.I.), podrá declarar que el uso de una marca será prohibida en cualquier de los tres casos que la ley prevé, siempre y cuando sea para beneficio de la población, es decir en aras de un bien común.

El Estado, como organismo, encargado de velar por los intereses de la comunidad así como de tratar de proveer de lo necesario para vivir puede unilateralmente prohibir el uso de una marca, ya que por medio del I.M.P.I., podrá solicitar que por razones del bienestar colectivo, se le restrinja a un particular su derecho de usar una marca de la cual obtuvo su debido registro.

Ahora se analizará cada una de las fracciones que la Ley nos señala en su art. 129 el cual transcribimos líneas antes;

Fracc. I. En esta fracción se contempla el hecho de que el titular de una marca registrada, en ejercicio de el derecho de usar la marca, acapara ésta, determinados productos y servicios y por lo tanto va a traer como consecuencia que se afecte a la comunidad consumidora, ya que cuando los comerciantes tienen en sus manos la mayoría de los productos o servicios que necesite la colectividad, tienden a manejar tal situación en beneficio propio, por lo cual el Instituto con el fin de velar por los intereses de los consumidores prohíbe el uso de la marca, esto por un lado, y por otro lado, está lo de la competencia desleal ya que al haber un acaparamiento por parte de uno o unos cuantos comerciantes es muy difícil que permitan el libre comercio.

Fracc. II., en ésta fracción el Instituto, es tajante al señalar como causal, para prohibir el uso de una marca registrada en hecho que esta impida, toda actividad comercial.

Fracc.III., Por ultimo , se preveé como causa para prohibir el uso de una marca, la cual está principalmente encaminada a proteger a los consumidores, ya que en caso de surgir algún acontecimiento inesperado en la vida nacional, como son los de indole social, político, económico o natural ante tales situaciones la ciudadanía se encuentra de cierta manera vulnerable por lo que surgen comerciantes que sabedores que sus productos o servicios son necesarios para la comunidad, pretendán aprovecharse de la situación, en beneficio propio es por lo que intervendrá el I.M.P.I., afin de proteger a los consumidores.

La determinación que se haga para prohibir el uso de una marca, será publicada en el Diario Oficial.

Hay que señalar que en la Ley de la materia vigente no se especifica el procedimiento que se deberá de seguir para la prohibición de usar una marca, tanto, para el organismo que solicita dicha prohibición como para los particulares que se ven afectados con tal determinación, ya que al respecto nuestra Ley es abstracta en cuanto a señalar que pasos deberán de seguir en éste caso los particulares que son los más afectados ante dicha declaratoria.

CAPITULO CUARTO

RENOVACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Ya tratados los temas de procedimientos que se debe de seguir para obtener el registro de una marca en nuestro país, y analizados los derechos y obligaciones que va tener todo titular de un registro marcario, es de suma importancia ahora, tratar el medio para la conservación de los derechos que otorga el registro de marca y esa conservación que se traduce en la Renovación de dicho registro, ya que todo registro de marca es un derecho indeterminado, en el que mientras se cumplan con las obligaciones que la ley señala y se renueve el registro en los términos de ley, conservará la vigencia de un registro marcario por tiempo indeterminado " El proposito de establecer obligatoriamente la renovación periódica de las marcas es limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras concedidas. De esta manera quien no tenga interés en una marca la abandonara por falta de renovación para que ingrese al dominio público".(26)

Ya que en la ley de 1976 la duración del registro marcario, era por periodos de 5 años, renovables por tiempo indefinido, pero a partir de la 1a. reforma de 1991, se aumentó la vigencia de 5 a 10 años, artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial;

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

La observación de periodos largos en la duración de los registros marcarios, es una ventaja para los titulares de marcas, tanto nacionales como extranjeras, sobre todo a éstos últimos ya que normalmente, las empresas que tienen la entrada a un mercado a nivel internacional, y que tienen operaciones mercantiles, como en aquellos que los ven como posibles mercados potenciales, es por lo que dichas empresas extranjeras no siempre van a estar en la posibilidad de estar usando dicha marca o aún de poder comprobar el uso de las marcas que tienen registradas por un corto plazo, se debe recordar que una de las reglas básicas para que proceda la renovación de un registro es el hecho de que la marca este en uso, por lo que constantemente se ven en la necesidad de estar realizando nuevos registros para remplazar a los que caducan por falta de uso.

Sin embargo aunque parece que actualmente se va a estar beneficiando a empresarios extranjeros, ya que como se señaló que la vigencia de 10 años de un registro marcario, y que tiene su antecedente en la ley de 1942, y que en esa época las grandes compañías, tenían un monopolio de registros de marcas que no estaban en uso y que afectaban a los pequeños comerciantes ya que al estar renovando indefinidamente dichos registros, estos no podían siquiera intentar usar dichas marcas, el legislador sabedor de esto, encuentra la fórmula legal para evitar la creación de monopolios sobre marcas que no se encuentren en uso, al señalar que deja de ser una de obligación el probar que se esta usando efectivamente dicha marca, ya que actualmente con la sola mención de que se manifieste bajo protesta de decir verdad que se ha estado usando le bastara el Instituto para que proceda la renovación del registro marcario, y por lo tanto dejando que cualquier tercero interesado en alguna marca que no sea usada, pueda promover la caducidad de ésta, claro probando esto, y así poder usar realmente dichas marcas.

1.- P L A Z O S Y R E Q U I S I T O S .

Como ya se señaló la vigencia de un registro marcario va a ser de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por medio de una solicitud debidamente registrada conforme a la ley, dentro de los plazos que la misma ley nos señala en el artículo 133 de la Ley de Propiedad Industrial;

La renovación del registro de una marca deberá de solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de us vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación el registro caducara.

De lo que se desprende que el plazo que la ley le concede a los beneficiarios de una marca va a ser de un año ya que la ley para presentar dicha solicitud ante el Instituto, nos dice claramente que si no se cumple con el requisito de presentar la solicitud de renovación ya sea seis meses antes o seis meses posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia de un registro marcario traerá como consecuencia la perdida del derecho sobre un registro ya que procederá la caducidad, la no renovación de la marca.

Los requisitos que establece la ley para mantener vigente un registro de marca van a ser, los que se señalan en los artículos 133 el cual ya se transcribió y se explico, 134.- La renovación del registro de una marca sólo se procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber

interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de ésta ley, sin causa justificada.

Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que el uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Por lo tanto va a ser necesario:

- Presentar la correspondiente solicitud, en el último semestre del periodo de vigencia del registro de una marca que se pretenda renovar de gracia que concede la misma ley, transcurrido éste término la marca caduca en forma definitiva.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que la marca se ha estado utilizando, aquí es donde toma relevancia el concepto de uso de una marca, ya que si bien es cierto que actualmente no es necesario probar que se ha estado utilizando una marca, lo es también que ahora probar este hecho va a quedar a cargo de algún tercero que pretenda una marca que se encuentre registrada, y que esté en uso, también hay que tomar en consideración, que si una persona esta iniciando un negocio y que contando con su marca la registrada la da a conocer inicialmente, pero posteriormente la deja de usar, ya sea por causas imputables al mismo titular o ajenas, puede caer en el supuesto de que al no estar usando la marca durante tres años consecutivos traerá como consecuencia la pérdida de dicha marca por medio de la caducidad de ésta, por lo que es importante usar la marca registrada

- Otro requisito básico para la conservación del registro es que la marca deberá usarse tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su distintividad

2.- P R O C E D I M I E N T O P A R A S O L I C I T A R Y O B T E N E R L A R E N O V A C I O N .

Se deberán de cumplir con las siguientes formalidades:

- Presentar la solicitud formalmente de renovación de marca.

- El interesado deberá declarar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que ha estado usando la marca que pretende renovar en los productos o servicios para los cuales fue solicitada, y que dicho uso no ha sido interrumpido por un plazo mayor de 3 años.

- Pagar la tarifa correspondiente por la renovación.

Para concluir dicha renovación, sea o no procedente deberá ser publicada en la Gaceta.

CAPITULO QUINTO

PERDIDA DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Una vez que se ha analizado el procedimiento para obtener un registro marcario, los derechos y obligaciones que se adquieren junto con dicho registro, así como la forma en que mantendrá vigente un registro marcario y que será por medio de la renovación de este, en el presente capítulo analizaremos las formas de dar por terminado el registro de una marca, las cuáles serán por medio de instituciones debidamente reglamentadas en la ley de la Propiedad Industrial, y que son la nulidad de un registro marcario, la caducidad y la cancelación, además de la expropiación como una forma de extinguirse el registro de una marca, asimismo se explicará la transformaciones que dichas instituciones han tenido através del tiempo.

1.- NULIDAD.

Esta forma de extinguir un registro marcario se encuentra fundamentado en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, al señalarnos los casos en que procede la nulidad, y que dice: El registro de una marca será nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en ésta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la presentación legal del solicitante del registro de la marca.

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro;

III. El registro se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o por diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de está u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fé.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

En el caso de la primera fracción nos estaremos refiriendo al caso concreto de que se podrá solicitar la nulidad de un registro cuando éste se encuentre dentro de los supuestos que la misma ley prohíbe como es en el caso de señalamientos que se podrá considerar como marca y que no, así como en que caso podrá usar un nombre comercial como marca, quienes son sujetos factibles para obtener un registro, sobre este caso al respecto la actual ley, adicionó un párrafo en que establece una prohibición expresa para solicitar una nulidad y que se da en el caso de que se pretenda pedir una nulidad en base a la impugnación de la representación legal del que solicite un registro, ya que varias ocasiones y por diferentes puntos de vista, los solicitantes de una nulidad se basan en sus particulares observaciones para decir que una representación legal no está debidamente legalizada.

En el Segundo párrafo se encuentra contemplado el uso que hace una persona dedicada al comercio, es decir, un tercero que de buena fe ha venido usando una marca, pero no ha registrado ésta, en el caso de esta fracción se tendrán dos situaciones. Primeramente nos referiremos al caso que se da cuando una persona ha comercializado una marca, y esta vez a adquirido prestigio; sin embargo, por "x" circunstancia no ha registrado dicha marca, y un tercero sabedor de esto registra a su nombre esta marca y así obtiene un beneficio económico ilícito, tal situación se encuentra contemplada en el artículo 92 de la ley de materia y que se refiere a que un registro no surtirá efectos en contra de terceros que han venido usando con anterioridad al registro dicha marca, cuando se solicite, éste precepto si bien sólo se refiere a los usuarios nacionales en el artículo 151 de la ley de la materia amplía éste concepto abarcando también aquellos que han usado una marca en el extranjero.

La segunda situación, es ver si la marca en que se solicito una nulidad es realmente idéntica o semejante con otra, por lo que primeramente se verá si efectivamente hay una confusión entre las marcas en litigio. " La doctrina, la jurisprudencia y la ley misma han elaborado un mínimo de reglas que deben de ser atendidas para formarse un juicio acerca de las semejanzas de las marcas, ya sea para impedir su registro, o para nulificar el registro indebidamente otorgado o bien para considerar que con el empleo de una marca no registrada, se infringen los derechos que se tienen sobre la legitimamente registrada" (27)

Las reglas para determinar esa semejanza serán:

"1a Es a la semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe de entender para determinar si hay imitación.

2a. La apreciación de las dos marcas debe de resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo" (28)

Es decir, lo importante es ver si entre las dos marcas existen elementos tales que separados crean una confusión entre los consumidores, ya que no hay que olvidar que cuando una marca ya ha tenido tal penetración en el mercado, que los consumidores asocian inmediatamente algún elemento que conforma la marca para identificarla de entre varias marcas que amparan el mismo producto o servicio.

(27) Rangel Medina, David, Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas." Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", año IV, julio-diciembre 1966, número 8, pág.243.

(28) ibidem pag.243 y 244

"3a. Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben de ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los que hayan sido reservados.

4a. La comparación de las marcas en conflicto debe de ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos " (29).

En cuanto a la tercera fracción, el concepto que encierra dicha fracción ha estado en constante evolución ya que en principio nos señalaban que para considerarse como falsas declaraciones debían de encontrarse dentro de los siguientes casos:

-Falsedad en la ubicación del establecimiento comercial o industrial.

-Falsedad en cuanto a quién era el propietario de una marca.

-Falsedad en cuanto a los reconocimientos que se dice tenían una marca.

-Falsedad en cuanto a la fecha de uso de una marca.

En la ley de 1976, sólo hace referencia a que dichas declaraciones sean falsas o inexactas.

Con las reformas de 1991, se le adiciona que éstas declaraciones sean esenciales en la solicitud, es en ésta ley cuando se observa que como el legislador no menciona que se deberá de entender como esenciales, se le dejaba a criterio del que solicitare una nulidad, el decidir que eran

esenciales, es por lo que en las reformas de 1994, y que es la ley actual se amplía éste criterio sobre los datos falsos que se contengan en la solicitud, y los cuales hoy en día no tendrán una subdivisión entre que datos se deberán de considerarse como esenciales y cuales no, es por lo que hoy en día dicha falsedad se referirá a todos los datos en general de la solicitud de registro de una marca, por lo que aquel sujeto que solicite la nulidad de algún registro en base a ésta fracción deberá de aportar pruebas fehacientes que demuestren que se ha incurrido en una falsedad al momento de que se llevo la solicitud de registro de una marca.

En cuanto a la fracción IV, es cuando se otorga un registro por causas imputables a la autoridad encargada de tramitar el registro de una marca y posteriormente conceder el registro solicitado.

En la fracción V, se habla de la mala fé con que actuan algunos sujetos, con la finalidad de obtener un registro de alguna marca extranjera, por lo que primeramente y a fin de analizar dicha fracción será necesario, primero definir que es lo que se entiende como mala fé.

Por lo que se tomará la definición que hace el Lic. Rafael De Pina, en su Diccionario de Derecho y que es la siguiente:

Mala Fé: Disposición de ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de alguien, que el derecho sanciona en todo caso.

Esta circunstancia, que se encuentra contemplada en esta fracción, se da cuando las compañías son sumamente importantes y grandes, por lo que éstas, van a tener en dife-

rentes países representantes, quienes son realmente los que se dan cuenta del impacto, que van o pueden causar ciertas marcas, que pertenecen a las compañías para las que trabajan, el legislador sabedor de esto, lo plasma en esta fracción como una circunstancia causante de una nulidad.

Sobre este caso, somos de la opinión de que se debería de ampliar y no sólo sean las personas relacionadas con una empresa si no cualquier persona, ya que no hay que olvidar que existen sujetos que viajan constantemente a otros países, y que al observar que hay una marca que tiene cierto reconocimiento y que dicho reconocimiento va en ascenso y que lo mismo podría pasar en el país donde es originario o en otro país donde los consumidores tienen similares costumbres y por lo tanto puede ser una marca susceptible de crearle un beneficio, o simplemente que por el hecho de que le agrada una marca, viene y la registra en nuestro país a su nombre; esto también da origen a los conflictos entre los titulares originarios y los que registran a la marca sin el debido consentimiento de los titulares originarios, como es el caso Pelletier quien en uno de sus viajes a Francia vio la marca cartier y le gusto por lo que una vez que estuvo de vuelta en nuestro país la registro a su nombre.

2.- Extinción

Sobre este concepto que se tenía como una forma de perder un registro marcario, tuvo una evolución ya que en la Ley de 1976, se contemplaba la extinción de un registro marcario, y el cual tenía su fundamento en al artículo 14 y que procedía en los siguientes casos:

-Cuando no se comprobaba el uso de una marca dentro del término señalado.

-Cuando la marca se a transformado en un nombre genérico.

El concepto de extinción que amparaba los casos ya citados cambio de nombre, por el de cancelación que es el nombre con que actualmente amparan los casos citados aunque con algunas variantes, por lo que en el punto correspondiente a la cancelación se estudiará los casos a que se refería la extinción.

3.- Cancelación

Primeramente haremos referencia al concepto de CANCELACION: Es dejar sin efecto un instrumento público, una inscripción en un registro.....

Al igual que el concepto de extinción, la cancelación también a sufrido cambios, ya que como se mencionó en el punto que antecede, el concepto de cancelación se amplió y bajo éste se ampararon los casos que se contemplaban como extinción, ya que la cancelación como se ha venido señalando también ha sufrido importantes cambios toda vez que antes de las reformas de 1991 y 1994, existían dos tipos de cancelación y las cuales eran:

- Cancelacion Voluntaria y

- Cancelacion Obligatoria; que era cuando se especulaba con la marca, o había uso indebido de ésta o de la mercancía que amparaba.

Después de la primera reforma de julio 1991, se transformo el concepto de extinguir por el cancelar, desapareciendo la cancelación obligatoria, una vez hecha la presente aclaración, se pasará a analizar los casos en que proce de la cancelación de un registro marcario.

La cancelación tendrá su fundamento jurídico en los artículos 153 y 153 de la Ley de la Propiedad Industrial el primero de los artículos citados dice:

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo, que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Este artículo se refiere, cuando se usa la marca como nombre del producto o servicio para la cual fue creada, es decir se transforma en una denominación genérica.

" los terminos genericos son como las cosas comunes, como los bienes de uso público, que pertenecen a todos y a nadie, que todos pueden utilizarlo, pero no en forma exclusiva. Los términos genéricos pueden formar parte de los signos distintivos; pero nunca constituir el elemento esencial y característico de los mismos.....

"Los sustantivos son genéricos, bien por que gramaticalmente su sentido constituye la designación del producto o bien por que represente para la media del consumidor la esencia o características del producto....." La marca puede estar constituida por un término originariamente genérico, o podría estar constituido por un término que inicialmente no era genérico pero que en base a circunstancias sobrevenidas se haya transformado en su designación habitual. Este caso es el de la llamada vulgarización, en la cual un término de fantasía

se ve transformada en virtud del uso y de la convicción del público en un término genérico el producto. " (30)

lo anterior, nos lleva al siguiente razonamiento, de que el signo que nace como una marca pero que por su difusión esta cae en el terreno de lo genérico, ya que si una marca se hace popular esto es el resultado de una inversión que se hace tanto en la fabricación del producto o calidad del servicio y en una campaña publicitaria, y el resultado de la combinación, de éstos, es decir un prestigio que ganan las mercancías por sus características determinadas que hacen que los consumidores las preferían, y si a estos se le une con el hecho de que por una comercialización, el público consumidor inmediatamente reconoce y asocia un producto con el nombre de la marca, tendremos como resultado que una marca se a vulgarizado.

La vulgarización de una marca va a tener tres etapas para que, esta se vuelva una denominación genérica y las cuales serán:

1a.- Cuando la marca nace, y por lo tanto comienza el proceso para penetrar al mercado por medio de la publicidad, es aquí cuando comienza el proceso para dar a conocer a la marca, y que si no se cuida que en la campaña publicitaria se haga hincapié de que la marca distingue al producto y no viceversa, es decir se debe de cuidar que la marca no se utilice como un término genérico descriptivo del producto.

(30) Rondón de Sansó, Hildegart, Consideraciones sobre las marcas constituidas por adjetivos calificativos", "Revista

Méxicana de la Propieda Industrial y Artística", año VII, julio-diciembre 1969,

número 14.

2a.- Cuando como consecuencia de una publicidad mal encaminada se comienza a usar a la marca como nombre del producto por parte del público consumidor.

3a.- Cuando la marca que inicialmente se utilizo para distinguir un producto, ya es usada como nombre de éste, transformandose en un término genérico.

Estas etapas que señalamos son las que deberá de pasar toda aquellas marcas, para caer dentro de los llamados términos genéricos, los de uso común, es decir la marca va a ser el nombre con el que el público consumidor llamara al producto que distingue. Como una de las obligaciones que tendrá el titular de un registro marcario está la de cuidar que su signo distintivo no se utilice como nombre del producto para la que fue creada, al respecto el artículo citado es muy claro al señalar..." si su titular a provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica"...

Primeramente nos referiremos a la situación de que sea el propio titular de un registro quien realiza actos encaminados a hacer de su marca un vocablo del dominio público a fin de obtener mayores ganancias.

La segunda situación se da cuando el titular está consiente de que su marca está cayendo dentro del dominio público. y aún sabedor de ésta circunstancia no hace nada para evitar la vulgarización de su marca, aunque en la mayoría de las veces cuando esto comienza a suceder no se hace nada por evitarlo ya que esto traría perdidas en su negociación, o si en su caso comienza a tomar medidas a fin de rescatar del dominio público su marca, aún que en la mayoría de los casos cuando ya se ha comenzado a utilizar una marca como nombre del producto es muy difícil recuperar ésta.

Por lo que es sumamente importante que el titular de una marca este al pendiente de que ésta no caiga dentro de dominio público. ya que independientemente de que esto es una obligación para los titulares, podrían perder la exclusividad sobre dicha marca.

El segundo caso en que va a proceder la cancelación de un registro marcario se encuentra previsto en el artículo 154 de la Ley de Propiedad Industrial y en el 63 de su reglamento que dicen:

art. 154 El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud en los casos que establezca el reglamento de ésta ley.

art. 63.- El Instituto podrá requerir la ratificación de la solicitud de cancelación de un registro de marca cuando:

- I.- Exista cotitularidad de la marca de que se trate,
- y
- II.- Se trate de marcas colectivas.

Esta clase de cancelación se va a traducir en la potestad que va a tener todo titular de una registro de marca para cancelar voluntariamente dicho registro.

4.- Caducidad

La caducidad será el fin de la vida de la marca ya sea por que no se renovo el registro de ésta o por el desuso que se haga de la marca.

Sobre este tema los artículos 130 y 152 de la Ley de la materia hace referencia así como el 62 del reglamento.

art. 152 El registro caducará en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto.

En el primer caso se refiere al hecho de que no se haga la renovación correspondiente de la marca dentro del término que para tal efecto se establece en la misma ley y la cual ya se analizó en el capítulo cuarto, del presente trabajo y en que se señala que la vida de una marca será por tiempo indeterminado siempre y cuando se renueve dicho registro. Cuando el titular de un registro ya no renueva éste, caerá dentro de la caducidad, la cual operará por causas imputables al mismo titular de registro.

En el segundo caso, no señala que la caducidad operará por falta de uso de la marca, en la actualidad hay que señalar que ya no es necesario el comprobar el uso que se este haciendo de la marca ya que basta con manifestar bajo protesta de decir verdad que se esta usando. Sin embargo para todo aquel, que inicie un procedimiento administrativo con fundamento en la caducidad, si deberá demostrar fehacientemente en que se base para solicitar dicha caducidad. lo anterior tendrá su fundamento en el artículo 130 de la ley de la materia y que prevee esta situación, de desuso de la marca y que dice que una marca se deberá de estar usando por lo menos durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a

la presentación de una solicitud de caducidad, de lo que se desprende que si la vigencia de un registros marcario es de diez años, ésta deberá de estar en uso por lo menos tres años anteriores a la fecha de presentación de la respectivas solicitud.

Esto a nuestra consideración no es claro ni preciso ya que no nos señala específicamente en que momento se debe de usar la marca, por parte, de aquel que tenga los derechos de explotación de una marca sino que dicho término que se menciona sobre uso de marca es para ser usado por aquel que solicite un registro ya que no hay que olvidar que el que registra una marca o la esta usando o no ha usado la marca, en este caso que ocurre si después de haber obtenido el registro de una marca a la cual le ven gran potencial en el mercado, por lo que se planea una gran campaña para darla a conocer así como el producto que distingue la cual por "x" circunstancia no se puede preparar en el término de los tres años que pide la ley se haya estado utilizando previamente a la solicitud de caducidad, ya sea por que no se a podido reunir todo el capital necesario para la comercialización del producto que ampara la marca o por problemas internos en caso de una sociedad etc... y como repito como la ley no nos dice determinadamente en caso de los titulares en que momento puede usar la marca dentro de los diez años que dura la vigencia de una marca, éste queda en total estado de indefensión; ya que hay que tomar en cuenta que hay sujetos que se dedican a la caza de marcas a fin de obtener algún beneficio, y como los registro que se obtengan aparecen publicados en la Gaceta o está enterado por cualquier medio de los problemas que pudieran tener los titulares del registro de la marca para comenzar a comercializar ésta, y cuando solicita la caducidad de ésta marca, ya que han apasado los tres años en que no se ha usado la marca y por lo tanto un tercero solicita la caducidad, en esto radica nuestro desacuerdo con el artículo

130 ya que el legislador no sólo por el hecho de evitar que existan marcas ociosas, debe de dejar de señalar igualmente un término para el titular y no sólo para terceros.

A fin de reforzar el artículo 130 de la ley de la materia en el artículo 62 del reglamento vigente dice:

Para los efectos del artículo 130 de la ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra se en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado del país, bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y cosumbres en el comercio. También, se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos o servicios destinados a la exportación.

Este artículo, hace referencia al concepto de disponibilidad que puede entenderse desde dos puntos de vista el primero se da si " consideramos que existe "uso de marca" desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público consumidor, a pesar de que pueda no realizarse transacción alguna respecto de dicho bien o servicio pero la marca ya se encuentra cumpliendo su función distintiva" (31)

Esto es en cuanto a que deben de estar los productos de manera tangible en el mercado.

El segundo punto de vista radica en que por" el sólo hecho de que exista publicidad de un producto en un país implica " utilización de la marca, generando los efectos que la legislación otorga a éste supuesto.

(31) Jalife Daher, Mauricio, ob. cit., pág. 89.

El razonamiento que se cita como soporte de ésta postura, es el hecho de que cualquier publicidad, cuando apareja la "disponibilidad" del producto o servicio anunciado, implica la utilización de la marca respectiva" (32)

Ya que actualmento hay ventas por televisión o catalogo de productos que ofrecen empresas extranjeras en nuestro país, a pesar de que dichas empresas carezcan de una real presencia en territorio nacional, por lo que el hecho de una persona solicite el producto o servicio en el extranjero satisface el requisito de disponibilidad que establece el artículo 62 del reglamento para considerar que una marca está en uso.

5.- Expropiación

Sobre ésta forma de extinguir el registro marcario, primeramente veremos que es una expropiación.

EXPROPIACION: Es la forma en que unilateralmente el Estado puede llegar a adquirir bienes de los particulares, por que "La expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de su propiedad" (33)

De lo anteriormente citado se desprende que para que exista una expropiación es indispensable que se de por una causa de utilidad pública.

Utilidad Pública: " existe siempre que la privación de la propiedad de un particular sea necesaria para la satisfac-

(32) Jalife Daher, Mauricio, ob. cit., pág. 90

(33) Fraga Gabino., Derecho Administrativo 27a.

ed., Porrúa, México, 1988, pág.375.

ción de las necesidades colectivas cuando dicha satisfacción se encuentra encomendada al Estado " (34)

Una vez que se ha señalado en que consiste una expropiación y que aplicado a las marcas, se debe mencionar que en la antigua Ley de Propiedad Industrial de 1976, en el artículo 125 establecía la posibilidad de una expropiación de una marca ya que se determinaba que por caso de utilidad pública se podía regular el uso de ésta; sin embargo en la reforma de 1991, desaparece el concepto de utilidad pública, y como ya se a señalado el requisito indispensable para una expropiación es este concepto, desde mi particular punto de vista, no es posible que se de una expropiación de una marca ya que si bien la marca es la propiedad de un particular y que el uso que haga este de su marca no debe de ser contrario al interés público ni afectar a los consumidores, también lo es que todo propietario de una marca ha invertido en esta tiempo, capital y trabajo para hacer de su marca, algo conocido y prestigioso, a fin de obtener de esta beneficios, no es justo que por una decisión del Estado unilateral decida expropiar la marca en aras de la utilidad pública, ahora en el artículo 129 de la ley vigente se preve la forma en que se controlará y regulará el uso de la marca en los casos que el mismo artículo preve y que dice:

El Instituto podra declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de las marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando

I. El uso de la marca sea un elemento asociada a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción,

(34) Fraga Gabino, ob.cit., pág. 383

distribución, o comercialización de determinados productos o servicios;

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial

Este artículo es en beneficio de la población consumidora y que la ley protege, pero no hay que olvidar el beneficio que la ley otorga al titular de un registro marcario

6.- El nuevo registro de una marca que se hubiere perdido.

1.- Casos en los que es factible volver a registrar la marca.

2.- Condiciones que debe de satisfacer

3.- Procedimiento.

Este subtema que trata sobre la renovación especial de un registro, dicha práctica a caído en desuso por lo que es un tema no vigente, sin embargo, es importante analizar los motivos que tuvo el legislador para desaparecer dicha práctica, y que tenía su fundamento legal en el desaparecido artículo 99 de la ley de 1976 y el cual señalaba que dicha renovación procedía en los siguientes casos:

- Que el registro haya caducado por falta de renovación

- Que el registro se hubiese extinguido por falta de explotación; y

- Que el registro se hubiese cancelado voluntariamente

En dicha ley se daba la posibilidad de registrar marcas sin uso otorgandosele a los titulares de estas un año apartir de la fecha en que quedo caduco el registro, el titular de un restistro tenia la posibilidad de volver a registrar su marca, unicamente con la mención en la solicitud correspondiente de que se trataba de un redepósito en virtud de no encontrarse en uso el registro que daba pie a la nueva solicitud señalada y con ésta mención se obtenian ciertos derechos de preferencia, ya que se preferian a la marca que resultaba de un redepósito, que la marca que resultare de una nueva solicitud.

Hay que hacer hincapié de que en la actualidad, éste derecho llamado de redepósito a quedado sin efecto, ya que ésta renovación traía como consecuencia que las llamadas marcas de reserva pudieran mantenerse indefinitivamente, creando así, que las grandes empresas tuvierán para si un gran monopolio de marcas no usadas, ya que sólo se necesitaba el ánimo del propietario para pagar las erogaciones adicionales.

Es por lo que el legislador, conciente de esto de la importancia que tienen las marcas en la vida económica del país, y que si bien en un principio tuvieron lugar las llamadas marcas de reserva, de defensa o protectoras, que eran las que registraban los comerciantes, no con el afan de usarlas sino con el propósito de impedir que sus competidores usaran o registraran una marca similar que pudiera causar confusión, con la marca que si estaba en uso y que bajo el amparo de que se podían registrar marcas que se hubiesen perdido el registro o marcas no usadas las grandes empresas

capitalistas creaban un monopolio de marcas sin uso que afectaban principalmente a los pequeños comerciantes ya que estos no podían usar dichas marcas.

Es por lo que hoy en día éstas prácticas han terminado, lo cual a traído beneficios importantes.

C O N C L U C I O N E S

1.- El estudio de las marcas en la actualidad ha tomado un nuevo auge en la sociedad, ya que éstos signos distintivos de productos y servicios cumplen una función muy importante, que es la de orientar al público consumidor sobre lo que están adquiriendo, ya que al preferir éstos una marca sobre otra que distingue los iguales o similares productos, lo hacen en base a que éstas respaldan para ellos una mayor calidad sobre los demás existentes en el mercado.

2.- La materia que se refiere a las marcas a tenido en la última década una serie de reformas, a fin de actualizar la ley de la Propiedad Industrial y así hacerla competitiva tanto a nivel nacional como internacional.

3.- La gran apertura que a tenido nuestro país a nivel comercial, a traído consigo inversionistas extranjeros que ven en México un país ideal para la creación de empresas, por lo que es necesario que siempre se este al pendiente de los cambios que en un futuro pueda requerir la ley de materia a fin de mantener siempre nuestra legislación a la vanguardia en materia de marcas.

4.- El desarrollo de una empresa se va a basar en la posesión que tenga sobre derechos exclusivos de creaciones nuevas o signos distintivos, por lo cual es importante que se cumplan con los obligaciones que la ley preve, a fin de que los titulares conserven y mantengan vigentes sus registros marcarios

5.- Aún con todo el impacto que tiene actualmente el tema que se refiere a las marcas y de que hoy en día es más conocido el tema de marcas, se le debería de otorgar una mayor difusión encaminada a hacerla llegar a todas aquellas per-

sonas que se dedican a comercializar productos o servicios y que pretenden utilizar algún signo distintivo.

6.- Crear una defensoria de oficio, así como asesoría legal especializada la cual sea gratuita y dependa directamente del Intituto Mexicano de la Propiedad Industrial encaminada a darle la orientación legal a todos aquellos pequeños comerciantes que no pueden pagar los honorarios de un abogado especializado en la materia, tanto para la realización de los trámites del registro como para en caso de controversia orientarlos y defenderlos legalmente ante, sus contrarios y si es necesario ante las autoridades correspondientes.

7.- Aún con todas las innovaciones que se le han hecho a la Ley de Propiedad Industrial, tales como los embargos precautorios, las visitas de inspección, el no ser necesario comprobar el uso de la marca por su titular, el crear leyes más duras para los infractores de las disposiciones legales tendientes a dar la protección al derecho exclusivo sobre una marca, así como las sanciones más severas que se aplican a éstos, es necesario que dichas reformas se apliquen por igual tanto a aquellas empresas grandes e importantes como aquellos pequeños comerciantes a fin de garantizar un estado de derecho sin vicios, justos e igualitario.

8.- Así mismo, sería conveniente la creación de un Ministerio Público especializado en asunto relativos a los delitos que se comenten en la Propiedad Industrial, dentro de los caules se encuentran los llamados derechos exclusivos que tienen los titulares de registros marcarios.

9.- Por último no hay que olvidar a todas aquellas personas que se dedican al comercializar sus productos o servicios en pequeña escala y que por desconocer sus derechos relativos a la Propieadd Industrial son victimas de aquellas

grandes empresas o de sujetos que andan a la caza de marcas a fin de obtener beneficios a costa de estos comerciantes independientes, por lo que es necesario que todo aquel que al momento de solicitar los permisos respectivos para poner a funcionar su negociación, se le de la información esencial en cuanto a sus derechos tutelados por la Propiedad Industrial o que se les canalice de una forma directa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de tener una conciencia jurídica sobre sus derechos que van a generar como comerciantes, industriales o prestadores de servicios.

B I B L I O G R A F I A .

Bauche Garciadiego Mario.

" La Empresa "

2a. edición, Editorial Porrúa
México, 1983, págs. 709.

Bejarano Sanchez Manuel.

" Obligaciones Civiles "

3a. Edición, Editorial Harla
Mexico, 1987, págs. 621

Fernández Novoa Carlos.

" Derecho de Marcas "

1a. Edición, Editorial Monte Corvo, S.A.
Madrid. 1990.

Fraga Gabino.

" Derecho Administrativo "

27a. Edición. Editorial Porrúa
México, 1988, págs. 621

Jalife Daher Mauricio

" Aspectos Legales de las Marcas en Mexico "

2a. Edición. Editorial Sista
México, 1993, págs. 235

Nava Negrete Justo.

" Derecho de las Marcas "

1a. Edición. Editorial Porrúa.
México, 1985. págs. 637.

Rangel Medina David.

" Tratado de Derecho Marcario "

1a. Edición. Editorial Libros de México, S.A.
México, 1960. págs. 431

Sepúlveda César.

" Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial ".

1a. Edición. Editorial Porrúa.
México, 1983. págs. 121

R E V I S T A S

Rondón de Sansó Hildegart.

" La Cesión de la Marca"

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
México, julio-diciembre 1965, año III, número 5.

Rondón de Sansó Hildegart.

" Consideraciones sobre las marcas constituidas por adjetivos
calificativos "

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
México, julio-diciembre 1969, año VII, número 14

Rangel Medina David.

" Derechos de autor y Derechos sobre Marcas "

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
México, enero-junio 1967. año I, número 1

Rangel Medina David.

" Principios Fundamentales para Juzgar la imitación de una
Marca"

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,
México, julio-diciembre 1966, año IV, número 8

Ruiz Velasco Laura.

" La Guerra contra las Marcas Piratas "

America Economía.

México, 1995, número 100 pág. 110